

創部三十周年記念講演第1回

発明の要旨の認定と技術的範囲の解釈、 さらに均等論の活用



知的財産高等裁判所第3部総括判事 **飯村 敏明**

【はじめに—司会】

本日（平成23年5月30日）は、東京弁護士会知的財産権法部の創部30周年記念の講演の第1回ということで、知的財産高等裁判所第3部総括判事の飯村敏明判事に御講演をお願いしております。特許紛争のより適切な解決を日々模索している我々実務家にとり、有益なお話をいただけるものと期待しております。

まず、飯村判事の御経歴を簡単に御紹介させていただきます。飯村判事は第26期の司法修習を終えられた後、昭和49年に裁判官に任官されました。昭和58年から62年にかけては、伝統ある東京地裁民事第29部において知財関係訴訟を担当され、牧野利秋裁判長の下、この分野について造詣を深められました。余談になりますが、当時の民事第29部は、牧野利秋先生を裁判長として、陪席の裁判官は、飯村部長のほか、例えば、現在の早稲田大学教授の高林龍先生というような黄金のトリオで構成されておりました。その後、飯村判事は、法務省訟務局に出向され、行政事件などの御経験を経られた後、平成10年に裁判長として29部に戻られ、平成16年に甲府地家裁所長として出られるまで、約300件の知財関係事件の判決を言い渡されておられます。そして、平成18年の年末に知財高裁第3部の部総括判事として知財関係事件の最前線に復帰されたことは皆さまの記憶にも新しいことかと存じます。データベースなどを検索しますと、飯村判事は実に800件を超える知財関係事件の判決に関与されておられます。のみならず、知財に関する御執筆も多数されており、その御発言の重みは皆様も感じられていることと存じます。

【問題提起（川田篤弁護士）】

本日は、「発明の要旨の認定と技術的範囲の解釈、さらに均等論の活用」というテーマで御講演をお願いしております。はじめに、問題提起をさせていただき、

それに対するお答えとして、本日の御講演を進めさせていただきます。

一般に、「発明の要旨」の認定は、リパーゼ最高裁判決⁽¹⁾により、特段の事情がなければ明細書の記載を考慮しないものとされております。他方で、特許発明の「技術的範囲」の画定は、特許法70条2項により明細書の記載を考慮するものとされております。このように解釈の基準が二重になっていることから、「発明の要旨」と「技術的範囲」は一致しないのではないかともいわれております。市川正巳判事の論文⁽²⁾にもありますように、どちらかと言うと「技術的範囲」は「発明の要旨」よりも狭くなる、すなわち「発明の要旨」の中に特許発明の「技術的範囲」が含まれる関係であると考えられております。なお、平成10年の無限摺動用ボールスプライン軸受事件最高裁判決⁽³⁾により均等論が認められ、特許請求の範囲の文言に基づく範囲よりも「拡張された技術的範囲」が「発明の要旨」よりも広がり得ることになり、「発明の要旨」と「技術的範囲」との関係が複雑になったのではないかと認識しております。

特許権侵害を判断する裁判所と特許の有効性を判断する裁判所が分離されている間は、基準の食違いによる問題はあまり表面化しませんでした。キルビー最高裁判決⁽⁴⁾とその後の特許法104条の3の立法により同一の裁判所で判断することになり、問題が顕在化してまいりました。

例えば、二重の基準により「技術的範囲」の方が狭く、「発明の要旨」に含まれる関係にあると考える場合には、次の4つの場合が考えられるのではないかと考えられます。

- (1A) 公知発明も被疑侵害物件も「技術的範囲」には含まれないが、「発明の要旨」には含まれる場合
- (1B) 被疑侵害物件は「技術的範囲」及び「発明

の要旨」に含まれるが、公知発明は「発明の要旨」にしか含まれない場合

(1 C) 公知発明は「技術的範囲」及び「発明の要旨」に含まれるが、被疑侵害物件は「発明の要旨」にしか含まれない場合

(1 D) 公知発明も被疑侵害物件も「技術的範囲」及び「発明の要旨」に含まれる場合

いずれの場合も公知発明が「発明の要旨」に含まれるので、特許無効の抗弁が認められ請求棄却になります。しかし、特に(1 B)の場合は、被疑侵害物件が「技術的範囲」に含まれるにもかかわらず、「発明の要旨」が「技術的範囲」よりも広いために公知発明を含むために特許無効の抗弁が認められてしまうという、特許権者には酷な場合といえます。

これに対し、「発明の要旨」の認定基準を「技術的範囲」の認定基準に一致させ、「技術的範囲」と「発明の要旨」が一致すると考えられる場合には、次の4つの場合が考えられるのではないかと思います。

(2 A) 公知発明も被疑侵害物件も「技術的範囲 (=発明の要旨)」に含まれない場合

(2 B) 被疑侵害物件は「技術的範囲 (=発明の要旨)」に含まれるが、公知発明はこれに含まれない場合

(2 C) 公知発明は「技術的範囲 (=発明の要旨)」に含まれるが、被疑侵害物件はこれに含まれない場合

(2 D) 公知発明も被疑侵害物件も「技術的範囲 (=発明の要旨)」に含まれる場合

これらのうち(2 B)の場合には請求が認容される点、「発明の要旨」が「技術的範囲」よりも広い(1 B)の場合とは結論に差違が出てきます。このように、二重の基準になると考えるか、基準を一致させて考えるかにより、結論に違いが出てくるように抽象的には考えられます。

リパーゼ判決について、飯村判事は近時公表された御論考で、「リパーゼ最高裁判決は、一般論で述べられた判示部分を形式的に適用すると、具体的な事例において不都合な結論を導く場合が生じ得ることに照らすならば、リパーゼ最高裁判決の判示部分は、広い射程を持つものと解すべきではなく、むしろ、事例判断として理解するのが妥当である」と書かれています⁽⁵⁾。すなわち、「事例判断」であり、一般的な基準を定立したのではないとの理解を提唱されています。

しかし、現実には、リパーゼ判決の一般論は多くの判決で引用されています。例えば、最近の裁判例では、量子井戸半導体レーザ素子事件⁽⁶⁾や薄膜トランジスタ装置事件⁽⁷⁾では、リパーゼ判決を引用し、特許請求の文言どおりに認定する理由づけとして用いています。ただし、これらの判決は、特許法104条の3の抗弁を認める前提として、発明の要旨のみを認定しており、技術的範囲との関係については判断していないので、その関係をどうみるかは、よく分かりません。他方、リパーゼ判決を引用しながら、「特段の事情」を認めて、発明の詳細な説明の記載を考慮して、発明の要旨を狭く解釈しているものもあります⁽⁸⁾。

このような状況の中で、我々、代理人としては、「発明の要旨」と「技術的範囲」とを一致させた主張をすべきなのか、不統一な主張をしてもよいのか、非常に不安を持って訴訟に臨むこととなります。問題提起者としては、当事者間の公平から見て、「発明の要旨」と「技術的範囲」とは一致させた方が適切ではないかと考えております。知財高裁4部の高部眞規子判事も、キルビー判決は、無理な技術的範囲の限定解釈の代わりに無効の抗弁を主張することを認めたものであるから、技術的範囲の認定と発明の要旨の認定とが合致することを想定していたと指摘しています⁽⁹⁾。

ただ、「発明の要旨」の認定において、「技術的範囲」の解釈と同じように、常に明細書の記載を考慮することになりますと、形式的にはリパーゼ判決に抵触するおそれがございます。リパーゼ判決をどのように解釈すべきか、明細書の記載を考慮するためには、原則として判例変更が必要なのか、それとも事例判決と理解すればよいのか、また均等なものとして拡張される技術的範囲と発明の要旨との関係をどのように理解すればよいのかなどを中心に本日は、飯村判事にお伺いしたいと存じます。

それでは、飯村判事、よろしく願いいたします。

【御講演—飯村敏明判事】

ただいま御紹介をいただきました、知財高裁3部の飯村でございます。

本日は、このような機会をいただきありがとうございます。1年ほど前に、貴部の部長をされていた美勢克彦先生から、創部30周年記念の各講演の趣旨を御説明いただき、最近の判決についての考え方などについて私の感想を述べさせていただくということで、講

演をお請けしました。特許制度が、その制度の趣旨に沿うように機能するためにはどのように考えるべきか、逆にどのようなものが阻害要因になっているのかなど、最近の傾向について感想を述べたいと思います。

序 はじめに――問題提起

特許法 104 条の 3 が創設された後における特許権侵害訴訟では、請求原因の成否の前提として、「クレーム解釈」を行い、また、無効の抗弁の成否の前提として、「発明の要旨認定」を行います。両者は、「特許請求の範囲」の解釈という点において、共通しております。

したがって、その解釈結果が同一になることが、理論上要請され、実際上も、同一にならないと不都合が生じると思われます。しかし、「クレーム解釈」と「発明の要旨認定」とは、現実には、異なる結果になることもあります。

その理由として、次のような点を挙げることができます。①第 1 の理由は、「クレーム解釈」について、特許法 104 条の 3 が創設される前は、原告の有する特許に係る「特許請求の範囲の記載」の文言が広すぎて、無効事由を含んでいる場合であっても、特許権侵害訴訟の手段の中で、原告の請求を棄却することはできませんでした。そのような場合に、特許権侵害裁判所は、適切な結論を導くための手段として、「クレーム」を限定的に解釈する手法を発展させてきました。特許法 104 条の 3 が施行された後は、「クレーム」の限定的解釈をする必要性は、相対的に低下しました。しかし、「クレーム」の限定的解釈のいくつかの手法は、裁判実務として確立しているため、修正・変更されることなく、今日まで、続いております。そのようなことから、現在でも、「クレーム解釈」と「発明の要旨認定」とが、齟齬する場合は生じます。②第 2 の理由は、後に詳しく説明いたしますが、リパーゼ最高裁判決の射程の理解と関係があります。同判決は、「発明の要旨認定」に当たり、「発明の詳細な説明欄の記載」を参照することができる場合について、厳しく制約されるような書きぶりがされています。他方、「クレーム解釈」については、特許法 70 条 2 項の規定が設けられ、「発明の詳細な説明欄の記載」を参照できる法律上の根拠が与えられています。その結果「クレーム解釈」と「発明の要旨認定」とが、齟齬する可能性があります。

そこで、以下では、詳しく、検討してみたいと思

います。

なお、リパーゼ最高裁判決に関しては、先ほどもご紹介いただきましたが、片山先生還暦記念論文集に「特許出願に係る発明の要旨認定とクレーム解釈について」と題して、小論をまとめました。本日のお話は、その小論を基にしたものです。

第 1 クレーム解釈とは何か？

1 クレーム解釈論――原則論

ここでは、クレーム解釈について、詳しく述べることは避けて、簡単に要約します。

クレーム解釈は、特許権侵害か否かを判断する際に前提となる必要不可欠な要素であり、三段論法の「大前提」に位置づけられるものです。根拠法条は、特許法 70 条 1 項、2 項です。すなわち、法 70 条 1 項は、「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の記載に基づいて定めなければならない。」と、2 項は、「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。」とされています。すなわち、特許法の原則によれば、特許権の技術的範囲は、特許請求の範囲の記載の通常の意味から離れて、拡大的にも限定的に解釈することも許されない、ということになります。

そうすると、「クレーム解釈」として議論されている手法の大部分は、この大原則に対して、何らかの例外的手法といって差し支えないと思われます。

2 クレーム解釈手法――例外論

「クレーム解釈の手法」を分類して、ご説明いたします。

まず、特許請求の範囲の記載文言よりも、限定（縮小）する解釈手法としては、①「発明の詳細な説明の参酌」、②「出願経過の参酌」、③「機能クレーム」に対する限定手法、④「公知技術の参酌」などがあります。反対に、特許請求の範囲の記載文言よりも、拡大する解釈手法として、「均等論」等があります。

これらの解釈手法は、「均等論」を除きますと、いずれも、発明の技術的範囲を限定する方向での解釈手法です。さきほど述べたとおり、特許権侵害裁判所は、特許法 104 条の 3 が存在しなかった時期に、無効理由の含まれた特許権に基づいて請求がされた場合や、明細書に開示がされていない技術について請求がされた

場合に、合理的な結論を導くために、さまざまな解釈手法を駆使して、非侵害という結論を導く試みをしておりました。そのような中で、類型化されたものとして、上記の①ないし④などがあります。いずれにしても、特許権侵害訴訟の中で、自己完結的に紛争を終了させるための、実務上の知恵の集積でもありました。

他方、「発明の要旨認定」に当たり、このような伝統的な「クレーム解釈」の手法と近似した手法を用いた高裁の判決について、組上に上がったのが、リパーゼ最高裁判決の原審判決です。

第2 クレーム解釈は、リパーゼ最高裁判決によって、影響を受けたか？

1 リパーゼ最高裁判決の概要

(1) 明細書の記載

リパーゼ最高裁判決の事実の経緯は、次のとおりです。

本願発明は、発明の名称を「トリグリセリドの測定法」とするものであって、その特許請求の範囲の記載は、「リパーゼを用いる酵素的鹼化及び遊離するグリセリンの測定によってトリグリセリドを測定する場合に、鹼化をカルボキシルエステラーゼ及びアルキル基中の炭素原子数 10～15 のアルカリ金属－又はアルカリ土類金属－アルキル硫酸塩の存在で実施することを特徴とするトリグリセリドの測定法。」というものです。

そして、「発明の詳細な説明」によれば、①本願発明は、原告出願に係る先行発明の改良（先行発明に対して、下線を施した条件を設定することにより、測定時間を短縮し、後処理工程を省略する等の効果を奏する。）を目的とするものであること、②改良の前提となる先行発明は、「Ra リパーゼ」を使用する発明であることが、先行発明に係る明細書の特許請求の範囲に記載されていること、③本願発明の明細書には、「Ra リパーゼ」を用いた実施例が示され、かつ、他のリパーゼを用いるのは不適当であることが、記載されています⁽¹⁰⁾。出願人は自ら先行発明を出願しており、それは特許されていました⁽¹¹⁾。本願発明は、その先行発明に対する改良発明です。先行発明は、「Ra リパーゼ」に関するものであって、本願発明は、先行発明において、特定の条件を付加することによって、より良好な効果をはかることができるという改良発明です。したがって、法的判断はさておいて、流れを素直に読むと、本

願発明における「特許請求の範囲」に記載された「リパーゼ」は「Ra リパーゼ」であると理解できるような事案でした。

(2) 審決⁽¹²⁾

これに対して、審決は、トリグリセリドを鹼化する物質としてリパーゼを用いることは、公知であり、進歩性を欠くと判断しました（なお、審決取消訴訟において、特許庁は、「Ra リパーゼ」を使用した場合に特有の作用効果があり、進歩性があることは認めており、その点について、当事者間に争いはありません。）。つまり、現在のプラクティスを前提とすれば、拒絶理由は、特許法 29 条 2 項（進歩性欠如）ではなく、旧特許法（平成 6 年法律第 116 号改正前のもの）36 条 4 項（実施可能要件）や同条 5 項（特許請求の範囲の記述要件）等の要件違反とするのがふさわしい事案のように思われますが、審決は、進歩性欠如の判断をしました。

(3) 原審判決⁽¹³⁾

原審判決は、「発明の詳細な説明」の記載によれば、先行発明の改良として技術的に裏付けられているのは、Ra リパーゼを使用するものだけであること、「発明の詳細な説明」中の実施例も Ra リパーゼを使用したものしか示されていないことを指摘して、特許請求の範囲に記載された「リパーゼ」は、文言上での制限はないが、Ra リパーゼを意味するのが相当であり、そのような認定を前提とすれば、進歩性がないとした審決は誤りがあると判示して、審決を取り消しました。

このような判断手法は、伝統的な特許権侵害訴訟の「クレーム解釈」であれば、場合により、許容される解釈手法であったかも知れません。原審判決は、「発明の要旨認定」においても、同様の認定手法を用いて、審決に誤りがあると判断しました。

(4) 上告理由

被告特許庁のした上告の理由は、「法律の解釈の誤り」ですが、特許法 29 条 2 項違反ではなく、旧特許法 36 条 5 項違反を理由とするものでした。すなわち、旧特許法 36 条 5 項は、「特許請求の範囲には、発明の詳細な説明に記載した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」と規定していることに照らすならば、特許請求の範囲の記載の意味内容を理解するには、その記載のみに従うべきであって、発明の詳細な説明を考慮すべきでない、とするものです。

私の感想ですが、この上告理由は、適切ではないと

思われます。つまり、原審判決が審決を取り消した理由は、本願発明に法 29 条 2 項所定の進歩性がないとした審決の判断に誤りがあるとするものです。審決は、本願発明について、旧特許法 36 条 5 項違反を理由に拒絶したのではなく、原審判決もその点について判示したものではありません。したがって、原審判決が、旧特許法 36 条 5 項違反を構成することはないといえるでしょう。その意味で旧特許法 36 条 5 項違反と構成した上告理由は、適切を欠くように思われます。

(5) 上告審

上告審は、次のように判示しました。

すなわち、「特許法 29 条 1 項及び 2 項所定の特許要件、すなわち、特許出願に係る発明の新規性及び進歩性について審理するに当たっては、この発明を同条 1 項各号所定の発明と対比する前提として、特許出願に係る発明の要旨が認定されなければならないところ、この要旨認定は、特段の事情のない限り、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されるべきである。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ないとか、あるいは、一見してその記載が誤記であることが明細書の発明の詳細な説明の記載に照らして明らかであるなどの特段の事情がある場合に限り、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るにすぎない。」として、原審判決を取り消しました。

そして、上告審は、上記のように判断した理由について、旧特許法 36 条 5 項に、「・・・特許請求の範囲には、発明の詳細な説明に記載した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」と規定されていることを根拠として挙げて、原審判決は、旧特許法 36 条 5 項違反であるとししました。

2 リパーゼ最高裁判決の意義

(1) 事案の特殊性

私の全体的な感想です。この事案の一連の流れには、ねじれがあります。

第 1 に、「明細書と審決」の関係についてです。「発明の詳細な説明」欄に、「Ra リパーゼ以外の他のリパーゼを用いるのは不適當であること」が記載されているのに対して、「特許請求の範囲」に「リパーゼ」と記載されていますから、少なくとも、形式的には、旧特許法 36 条違反が成り立ち得る事案であり、同条違

反で拒絶するのが素直かと思われます。

しかし、審決は、特許法 29 条 2 項所定の進歩性違反を拒絶の理由としています。この点、出願人が、「Ra リパーゼ以外の他のリパーゼを用いるのは不適當である」、「所望の効果が生じることはない」として、効果が生じないとしているにもかかわらず、審決が、そのような「Ra リパーゼ以外の他のリパーゼ」についても容易に発明できたはずであるとしている点に不自然さがあり、審決の論理は、強引であるような印象を持ちます（もとより、論理面だけの問題であり、証拠を詳しく検討したわけではありません。）。いずれにせよ、旧特許法 36 条違反の拒絶理由通知がされれば、原告は、減縮補正をしたのではないかと思われます。

第 2 に、「審決と原審判決」の関係についてです。おそらく、原審判決は、審決を取り消し、特許庁に差し戻すことによって、差し戻し後の審判手続において、「Ra リパーゼ」への減縮補正がされると予想したかとも推測されます（前に触れたとおり、この事案においては、Ra リパーゼであれば進歩性がある点について、特許庁側も争っていないからです。）。他方、本件について、発明の詳細な説明の記載を参酌してもなお、特許請求の範囲の記載を「Ra リパーゼ」のみを対象とするものであると限定解釈することができる事例であったと判断できるだけの合理的な根拠があったかは、疑問があります。確かに、当時は、伝統的な特許権侵害訴訟の実務において、限定解釈の手法が、頻繁に行われておりました。しかし「発明の詳細な説明」において、「Ra リパーゼ以外の他のリパーゼを用いるのは不適當である」等、要するに効果を奏しない旨の記載があったとしても、特許請求の範囲に「リパーゼ」と記載している以上、将来、技術が進歩して、「Ra リパーゼ以外の他のリパーゼ」を用いることができるようになることを排除できない点を考慮すると、特許権の付与後に、特許権の効力が拡大するという問題が生じますので、原審判決のように、特許請求の範囲の記載の「リパーゼ」を「Ra リパーゼ」に限定して解釈することには、行き過ぎがあるとも思われます。

第 3 に、「原審判決と上告理由」の関係についてです。

上告理由は、以下のとおり、原審判決には、旧特許法 36 条 5 項を誤った違法としております。この上告理由は、明らかに無理があります。すなわち、原審判決が審決を取り消した理由は、本願発明に法 29 条 2

項所定の進歩性がないとした審決の判断に誤りがあるとするものです。審決は、本願発明について、旧特許法 36 条 5 項違反を理由に拒絶したのではなく、原審判決もその点について判示したものではありません。旧特許法 36 条 5 項は、特許法逐条解説⁽¹⁴⁾によると、「特許請求の範囲の記載」について、「発明の詳細な説明の記載」により技術的に裏づけられていない事項を含むことを禁止したものであり、その違反は、新規性、進歩性違反とは別個独立の拒絶理由を構成し、無効理由をも構成すると説明されています。

原審判決に、進歩性の判断の前提としての本願発明の技術内容の理解に誤りがあるとすれば、それは、経験則違反（事実認定の誤り）に該当することがあったとしても、旧特許法 36 条 5 項違反ではあり得ません。その意味で旧特許法 36 条 5 項違反と構成した上告理由は、適切を欠くものといえましょう。

(2) まとめ

リパーゼ最高裁判決は、確かに、発明の詳細な説明を参酌することができる場合について、一般論を述べています。しかし、同最高裁判決は、かなり特殊な事案について、原審判決が、特許請求の範囲について無理な限定解釈したことに対して、その判断に誤りがあるとした判決ですから、基本的には、事例についての判断であり、その射程は、さほど広いものではないと理解して差し支えないと思われます⁽¹⁵⁾。

リパーゼ最高裁判決は、発明の詳細な説明を参酌できる場合を 2 つ例示しています。このうち、①「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ない」場合について検討してみます。いやしくも、取消訴訟が提起されるような事案では、例外なく、特許請求の範囲の記載中の文言について、原告と被告との間で対立があります。そうだとすれば、その技術的意義が一義的に明確でない場合の方が、一般的であるかと思われます。原告、被告間において、そのような意見対立がある場合に、裁判所が判断する際に、最も重要な資料である「発明の詳細な説明」の記載を参酌し得ないとするのは、不自然だからです。次に、②「一見してその記載が誤記であることが明細書の発明の詳細な説明の記載に照らして明らかである」場合については、最高裁判決の判文自体、明白な誤記であるか否かの判断基準として、「発明の詳細な説明」の記載に照らして、と述べて、同記載を参照することを前提としていますので、②に関しては、

特段の事情の例示としての意義は少ないと思われます。

もっとも、リパーゼ最高裁判決の読み方ですが、発明の技術内容を理解するに当たって、発明の詳細な説明の記載を参照することが許される点については、異論はありません。塩月秀平・最高裁判所民事判例解説民事篇平成 3 年度 39 頁においても、「特許請求の範囲の記載は、発明の要旨や権利範囲のかかわる事項（構成要件）が凝縮して記載されているため、それを通読しただけでは、意味内容を把握できない場合が大部分である。・・・本判決（リパーゼ最高裁判決）が、・・・発明の要旨を認定するに際して、発明の詳細な説明の記載を参酌することができる例外的な場合・・・というのは、このような場合をいうのではない。」と記載するように、発明の技術内容を理解するために、発明の詳細な説明を参照することができるのは、当然です。

第 3 リパーゼ最高裁判決後の法律改正（特許法 70 条 2 項の創設と旧特許法 36 条 5 項の廃止）

1 特許法 70 条 2 項の創設

リパーゼ最高裁判決の出された後に、特許法 70 条についての改正がありました。法改正に関連して、述べたいと思います。

特許権侵害訴訟では、クレーム解釈は「特許請求の範囲」の記載を解釈の対象とし、「発明の詳細な説明」（図面を含む。以下同じ）の記載を解釈の手段（参照資料）として行われておりました。

そして、リパーゼ最高裁判決が出された当時において、特許権侵害裁判所は、このような手法を活用して、合理的な結論を導いておりました。さらに、「発明の詳細な説明」の記載における開示内容、技術的意義を仔細に検討した上、パイオニア的な特許については、形式的、画一的な限定解釈をしますが、これに対して、実質的に新しい技術の開示のないような特許（周辺特許等）については、「発明の詳細な説明」の記載を参酌して、限定解釈をすることによって、保護範囲を狭めていたという実情がありました。

前に述べたとおり、リパーゼ最高裁判決は、「新規性、進歩性の判断における公知技術との対比の前提として」、「出願に係る発明の要旨をどのように認定すべきか」という、2 つの前提を置いた論点について述べた判決であって、クレーム解釈に関する判示ではあり

ません。しかし、リパーゼ最高裁判決において、発明の要旨を認定するに当たり、発明の詳細な説明の記載を参照できる場合を厳しく制限するかのように読める判決理由が示されたため、従来から、一般的に行われていた「クレーム解釈」に当たり、「発明の詳細な説明」の記載を参照する解釈手法に影響を及ぼすのではないかとの懸念が生じて、大きな混乱が引き起こしました。そこで、この点の疑義を解消するために、特許法を改正して、クレーム解釈においては、発明の詳細な説明の記載等を考慮することができる旨の規定を設けました(平成6年法律第116号、特許法70条2項)。

この改正により、クレーム解釈においては、リパーゼ最高裁判決の要旨認定の手法の影響を受けないことが確認されました。

ところで、クレーム解釈においては、①「明細書の記載の参照」する解釈手法のみならず、他の限定的な解釈手法も用いられておりました。例えば、②「出願経過」を参酌して行う限定的解釈、③クレーム中の「機能的文言」については、発明の詳細な説明の開示内容と比較して、その範囲を限定的に解釈する手法、④クレーム中の文言を広く解釈すると、「公知技術」が含まれるような場合に、「公知技術」が含まれないように、狭く解釈する手法なども、行われていました(もっとも、④のような手法が妥当なのかどうかについては、論者によって、意見の対立がありました)。

これらは、保護に値しない特許権に基づく請求を排斥するという結果を導くための「手法」であり、具体的な結論に違和感がなかったため、特許権侵害裁判所が、このような解釈手法を採用し、請求棄却の結論を導いても、批判された例は少なく、むしろ歓迎されていた面もあったかと思われます。

そのような背景があり、特許法70条2項の創設自体についての異論はありませんでした(むしろ、特許法70条2項を創設するまでもなく、このような「クレーム解釈」は、当然に可能であるという意見の方が多かったといえましょう)。

2 旧特許法36条5項の廃止

前に述べたとおり、リパーゼ事件の上告理由は、旧特許法36条5項違反であり、リパーゼ最高裁判決は、特許請求の範囲の記載の解釈に当たって、発明の詳細な説明の記載を参酌すべきでないという法的根拠を、旧特許法36条5項に求めておりました。

しかし、その後、特許請求の範囲の記載要件について、旧特許法36条5項の「特許請求の範囲には、発明の詳細な説明に記載した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」との規定は廃止されました⁽¹⁶⁾。そして、改正後は、「特許請求の範囲の記載は、・・特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載したものであること」(法36条6項1号)、及び「特許請求の範囲には、・・・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すべてを記載しなければならない。・・・」(法36条5項)と規定されました。特許請求の範囲の記載は、発明の詳細な説明の記載により支えられている技術でなければならないという基本思想に変更はないものの、特許請求の範囲は、より自由な記載が許されることになりました。

リパーゼ最高裁判決が、発明の要旨の認定に当たって、発明の詳細な説明の記載を参照できる場合について、特許請求の範囲の記載によっては技術的意義が一義的に明確に理解することができない場合など特段の事情のある場合に限った法的根拠を、旧特許法36条5項に置いていたとするならば、平成6年の改正によって、その法的根拠の一部は失われたということができると思われまふ。もっとも、発明の要旨認定に当たり、限定解釈をした上で、新規性、進歩性の有無の判断をすべきでない根拠について、旧特許法36条5項に求めるのではなく、むしろ、「特許請求の範囲」の機能等に求めるべきであるというのであれば、その限りにおいて、旧特許法36条5項の規定の廃止は、影響を及ぼさないことになると思われまふ。

このような改正があり、また、プラクティスが大きく変更した今日、リパーゼ最高裁判決の判示部分を、より柔軟に理解する余地は、十分にあると思われまふし、そのように理解した方が、妥当な結論を導くことができると思われまふ。

第4 クレーム解釈は、特許法104条の3の創設によって影響を受けたか?

1 特許法104条の3の創設後の実務

今まで、申し上げてきたとおり、特許法104条の3が創設される以前は、特許権侵害裁判所は、特許権侵害訴訟の審理に当たり、「クレーム解釈」だけに関わっておりました。特許権侵害裁判所は、訴訟手続中において、当該特許の有効性を判断することができません

でしたので、「クレーム解釈」と「発明の要旨認定」の両方を同時に行うことはありませんでした。

特許権侵害裁判所は、伝統的に、発明の詳細な説明の記載の開示内容、出願過程等を参照して、保護に値する価値の有無等を総合考慮した上で、「クレーム解釈」をしていました。「クレームの限定解釈手法」は、特許権侵害裁判所が、そのような価値判断をすることを可能とする理論を提供するための道具として、存在価値を有していたということもできそうです。すなわち、特許権侵害裁判所は、形式的には、被告製品が、原告の有する特許発明の技術的範囲に属しているような場合であっても、発明の詳細な説明に開示されている開示の範囲を実質的に理解する目的で、①「発明の詳細な説明」の記載、②「出願経過」における特許権者の意見内容、③「クレーム中の機能的な文言」等を検討して、特許権侵害訴訟手続内で、自己完結的に判断して、請求棄却の結論を導いてきました（私の話では、そのような手法が、望ましいものであったかどうかについて、問題とするものではありません。）。繰り返しになりますが、特許法 70 条 2 項の規定は、リパーゼ最高裁判決の出された後においても、特許権侵害裁判所がそのような手法（特に①の手法）を採用することを、許容するための改正だったと思います。

また、特許法 104 条の 3 の施行前は、「クレーム解釈」と「発明の要旨認定」との間で、相違が生じていても、特許権侵害訴訟手続において、その両者を同時に判断することはありませんでしたので、相互の解釈結果に相違があることに、違和感はありませんでした。

これに対して、特許法 104 条の 3 の施行後は、特許権侵害訴訟において、当事者が、「クレーム解釈」と「発明の要旨認定」との間で異なることを前提とした主張をすることは、事実上、困難となりました。そして、特許権侵害裁判所も、「クレーム解釈」と「発明の要旨認定」との間で異なる認定、判断をすることは、困難となりました。特許権者（原告）側が、請求原因では、「クレーム解釈」を広いものとして主張し、無効の抗弁に対しては、「発明の要旨認定」を狭いものとして主張することは、矛盾します。被告側も同様に、矛盾する主張をすることはできません。このような訴訟のシステムは、審理に当たって、当事者の二枚舌的な主張を阻止し、「良いとこ取り」の主張を排除することができるという意味で、評価できるといえます。

しかし、特許法 104 条の 3 の施行後の裁判実務を分

析しますと、原告（特許権者）側にとってのみ、不利な結果が生じております。

まず、「クレーム解釈」における限定的な解釈手法が多用された理由は、申し上げたとおり、特許法 104 条の 3 が施行される前においては、特許権侵害訴訟の手続において、原告の請求を棄却することができなかったため、特許権侵害裁判所が、自己完結的に、原告の請求を棄却するための道具として必要だったからといえます。特許法 104 条の 3 が施行された後においては、このような無理な限定解釈をすることなく、無効の抗弁の当否を判断することによって、請求棄却の結論を導くことができます。したがって、あまりに極端な限定解釈について、そのような実務運営を残しておく存在価値を低下させたといえます。ただし、実務上は、あいかわらず、限定解釈の手法が、多用されている現状があります。

次に、無効の抗弁における、「発明の要旨認定」ですが、リパーゼ最高裁判決が、「発明の詳細な説明」を参照することができる特段の事情が成立する場合を、極めて狭い、例外的な場合に限るかのような記載をしていることから、発明の詳細な説明に基づいて、基礎的な技術常識に即して理解すれば、特許請求の範囲の記載の意義について、限定的に読めるような場合であっても、そのような限定をせずに、広く解釈して、無効理由があると判断する例も見受けられます。

そのような意味で、現状は、原告（特許権者）側に、有利な状況とはいえません。

2 問題点に対する解決の方向（その 1）

一般に、特許権侵害訴訟では、特許権者（原告）は、クレームを広く主張する傾向があります。そして、原告側が、クレームを広く主張すると、被告側から、原告の主張した広い技術的範囲を前提として、無効主張がされ、また、被告側から、同様の前提に立って無効審判請求が提起されることにもなり、無効リスクが高まるといえます。確かに、特許権侵害訴訟において、理論上は、「訂正の再抗弁」も用意されていますが、具体的な事件において、訂正の再抗弁が認められた事例は、ほとんどありません。

特許法 104 条の 3 が創設されたことにより、特許権者（原告）側に不利な状況になったといえます。そのような状況は、仮に、特許権者と第三者との間の公平が確保されているのであれば、問題はありません。し

かし、インセンティブを利用して産業の発展に資するという特許制度の趣旨、国際比較等を総合考慮すると、必ずしも、特許権者と第三者の利益との間のバランスが確保されているようには、思われません。

そこで、解決方法を検討してみたいと思います。

まず、①リパーゼ最高裁判決について、その射程を狭義に理解することが考えられます。「発明の要旨認定」に当たっては、「発明の詳細な説明」の記載等を参酌することにより、より、技術的観点で踏まえた合理的な解釈を施すことを許容した上で、無効理由の有無を判断するというプラクティスが重要であると思われる。

また、②「クレーム解釈」について、従来行われていたような極端な限定解釈については、再考する必要があると思われる。例えば、「出願経過」を参酌して行う限定的解釈は、日本では、頻繁に行われています。しかし、ドイツでは、クレーム解釈に当たり、「出願経過」を参照しない実務が行われています。また、アメリカでも、「出願経過」は、均等侵害が問題となった事案については、特許無効を回避するための減縮的補正について参酌される場合がありますが、文言侵害では、日本の状況のように、当然に参酌されることはないと考えられます。特許法 104 条の 3 が創設された今日、どのような解釈をすれば、特許法の制度趣旨に最も即しているかという観点から、個々の事案ごとに、検討することが重要だと思えます。

3 問題点に対する解決の方向（その 2）

以上に紹介してきた「クレーム解釈」の手法は、文言を限定する方向での手法でした。

これらに対して、拡大する解釈理論として、「均等論」が挙げられます。

均等論は、これを認めた場合には、特許の独占範囲が不安定になり、予見可能性が失われ、第三者に不都合な結果を生じさせます。ボールスライン最高裁判決では、厳格な要件を満たした場合に限り、均等が認められるとされています。

ところで、特許法 104 条の 3 の下では、原告（特許権者）が、クレーム解釈により発明の技術的範囲を広いものとして主張しますと、被告から、原告の主張を前提として、無効の抗弁が出され、特許権侵害裁判所も、無効の抗弁を採用して、原告の請求を棄却する例は少なくありません。他方、均等侵害を主張した場合

は、クレームを広く解釈した上で文言侵害の主張をした場合と比較しますと、無効の抗弁の判断において、無効リスクの増大を避けることができるかも知れません。

この関係で、具体的な事件を紹介したいと思います。中空クラブヘッド事件⁽¹⁷⁾を紹介したいと思います。

この事件における原告の発明は、ゴルフクラブのヘッドにおいて繊維強化プラスチック製の外殻部材と金属製の外殻部材の接合強度を増すために、各部材の接合部を接着するだけでなく、金属製の外殻部材の接合部に貫通穴を空けて、その貫通穴に繊維強化プラスチック製の縫合材を用いて、各部材を接合したというものです。

なぜ、縫合の強度が高まるかという点、繊維強化プラスチック自体は強度があり、しかも、その縫合材の一方の面が繊維強化プラスチック製外殻部材と一体的に接合しており、金属製外殻部材の貫通穴を通った縫合材に張力が働くと、繊維強化プラスチック製外殻部材は縫合材の張力によって金属製外殻部材側に引き寄せられることとなるという性質に由来します。ただ、特許請求の範囲には、「縫合材」という語が用いられています。

他方、被告の製品は、金属製外殻部材の上面フランジ部を上下から挟むように FRP 製下部外殻部材と FRP 製上部外殻部材が金属製外殻部材に接着されて、かつ、金属製外殻部材のフランジ部において FRP 製下部外殻部材と FRP 製上部外殻部材が炭素繊維からなる帯片によって一体的に接合されたものでした。

そこで、本件では、被告製品における、一つ一つの帯が、原告の特許発明の「縫合材」に該当するかという点が問題になりました。

原告は、本件発明は縫合材を用いて異種部材同士の接合強度を高める発明であるから「縫合」の意味は縫い合わせるという意味ではなく、部材同士を「接合する（つなげる）」程度の意味に理解すべきであるとして、文言侵害の主張をし、予備的に、均等侵害の主張をしました。

通常、「縫合」とは「ぬいあわせること」、すなわち「縫ってつなげること」と解釈されます。しかし、クレームの文言の解釈は技術的にアプローチしていく必要があります。「縫合」の意義についても、出願経過や、ニーズ、用いられる炭素繊維素材の性質など、いろい

るな要素を手掛かりにして、アプローチしなければなりません。例えば、2枚の布を「縫合」する場合であれば、糸を通した針で刺し綴るといような意味が一般的ですが、手術などで、皮膚を「縫合」する場合であれば、手術用の糸で布の場合と同じように針で刺し綴ることを意味するばかりでなく、特殊なホッチキスによって、皮膚を接合することを意味する場合もあるし、いろいろな態様があり得ます。

ところで、被告製品のような「短小な帯片」を「縫合材」に該当すると、縫合材の意義を広く解釈することは、不可能ではありません（もっとも、特許権者も、被告製品のような「短小な帯片」による接合を「縫合」に当たることまでは想定していなかったかも知れません）。

しかし、裁判所は、「縫合材」の意味について、「縫合材」の通常の語義に、技術的観点も含めて、「金属製外殻部材の複数の（二つ以上の）貫通穴を通し、かつ、少なくとも2か所で繊維強化プラスチック製外殻部材と接合（接着）する」部材であることが必要であると解釈しました。そして、被告製品は、金属製外殻部材に設けた一つの貫通穴に1回だけ通すものであり、また、上面側のFRP製上部外殻部材と1か所で接着するにとどまっているので、これに当たらないとしています。他方で、結論的には均等の各要件を備えているから均等侵害を肯定しました。事実の概要は、以上のとおりです。

本件において、「文言侵害を肯定した場合」と「文言侵害を否定した場合（その上で、均等侵害を肯定した場合）」とを対比させて、無効の抗弁が成立するリスクについて、考察したいと思います。

仮に、二つの物を離れないようにする部材は、すべて「縫合材」だとする文言解釈を前提としますと、出願前に公知になったさまざまな技術を含む抽象的な可能性が高まり、結果として、無効リスクも高まると思われます。これに対して、判決が認定したように、特許請求の範囲の「縫合材」を「金属製外殻部材の複数の（二つ以上の）貫通穴を通し、かつ、少なくとも2か所で繊維強化プラスチック製外殻部材と接合（接着）する」部材であることが必要であると解釈した場合には、少なくとも、文言限定をしなかった場合よりも、無効リスクは低くなるだろうといえそうです。もっとも、本件では、はじめから、無効リスクはなかった事案であるかも知れません。

第5 まとめ

以上、述べたところを簡単にまとめて、私の話を終わりにしたいと思います。

第1に、「『クレーム解釈』はリパーゼ最高裁判決により影響を受けたか？」という問題点です。これは、特許法70条2項の立法的な手当もあって、答えは「ノー」ということになります。

第2に、「『クレーム解釈』は特許法104条の3の創設によって影響を受けたか」という問題です。特許法104条の3が創設された現在、一つの訴訟において、請求の原因（クレーム解釈）と無効の抗弁（要旨認定）との解釈結果が齟齬するのは不自然さが目立つようになりました。伝統的に行われていた、あまりに限定的・縮小的なクレーム解釈をすることは、事実上、困難となったといえます。したがって、従来型のあまりにも限定的・縮小的なクレーム解釈の手法は、影響を受けたと思われます。そして、クレーム解釈の手法について、より良い手法に変えていく必要があります。

第3に、「特許権侵害訴訟の中で、『クレーム解釈』と無効判断の前提となる『要旨認定』に相違があるのか」という問題です。「クレーム解釈」においては、発明の詳細な説明の記載等を考慮することができるとする特許法70条2項が設けられましたが、他方、「要旨認定」では、発明の詳細な説明の記載を参酌するには、リパーゼ判決の制約があるため、相違は残っています。第2の問題との関連で、「クレーム解釈」の極端な限定的解釈は困難であると申し上げましたが、それでもなお、「クレーム解釈」と「要旨認定」が相違することは、理論上も実務上も、生じ得ます。

第4に、「仮に、『クレーム解釈』と『要旨認定』の相違を解消とするならば、『クレーム解釈』と『要旨認定』の、どちらをどのように変更すべきか」という問題です。私見では、「要旨認定」については、発明の詳細な説明の記載を参酌して解釈しても良い場合があると思っております。「要旨認定」をする場合であっても、最も重要な資料は、明細書の記載であり、当業者であれば、「特許請求の範囲」欄に記載された技術の内容がどのようなものであるかを確定するのに、明細書を参酌できる場合が厳格に制限されると解するのは、不自然な解釈を強いられることが多いように思われます。リパーゼ最高裁判決は、個別的具体的な事例について、原審のした認定、判断に誤りがあったとする事例的な判例であって、あまり、一般論化して、

最高裁判決の射程を拡大して読むべきではないと思われます。

第5に、「特許権侵害訴訟における無効判断の前提となる『要旨認定』と、同一特許に係る審決及び審決取消訴訟における『要旨認定』は同じか」ということです。これは同じであるべきだと思っています。ただし、ただ今申し上げたとおり、リパーゼ最高裁判決について、一般化して読むべきでないという前提に立った上で、同じに理解すべきであると思われる。

第6に、補足ですが、「クレーム解釈と無効判断の論理関係とはどうか？」という問題があります。

特許権侵害訴訟で、特許法104条の3により、無効理由については「抗弁」として位置付けられています。しかし、無効理由が「抗弁」であることは、本来は、無効理由を根拠づける事実の存否不明な場合に、存否不明の不利益を被告に負担させるということを意味するものであるはずで、無効理由の存否の立証責任は、それぞれの類型（例えば、新規性、進歩性、発明者性、記載要件充足性等を基礎づける事実）ごとに、特許庁（審査官）側又は出願者側にあるのであり、その主張、立証責任の配分は、特許権侵害訴訟における「無効の抗弁」だからといって、被告側に負担させているわけではありません。

この考えを前提としますと、特許権侵害訴訟において、原告（特許権者）は、特許権の付与を受けたことによるアドバンテージを何ら享受していないといえます。米国ですと、特許権侵害訴訟の中で、特許の有無が判断されますが、「Clear and Convincing Evidence」ルールがあり、その意味は、正確さを欠くかも知れませんが、大雑把にいうと、「審査等の段階で考慮された証拠よりもクレーム発明に近い技術を開示するような証拠（に基づく立証）」が必要とされています。その意味で、特許権者に対して、多少のアドバンテージを与えているのですが、これに対して、特許法104条の3は、「無効の抗弁」と位置づけられているものの、要件事実に該当する事実主張の存否について真偽不明な場合に、その負担を被告に負担させるという意味での抗弁とは異なることに留意が必要と思われる。

以上で、私からのお話を終わります。ありがとうございました。

【質疑応答】

問題提起者 確認ですが、裁判所は、特許発明の技術的範囲は限定的に解釈する一方で、発明の要旨の認定はリパーゼ判決を前提として広めに解釈するという、二重の基準が存在する状況があると理解してもよいのでしょうか。

飯村判事 当事者の立場では、同一の特許について、例えば、原告であれば、有効性に関しては自分に有利に狭く、被告製品との対比については、自分の有利に広くということになるので、結果的に違う解釈を前提に主張しようとする傾向があると思います。

特許権侵害裁判所は、同一事件において、同一の「特許請求の範囲」の記載に関する解釈について、「クレーム解釈」と「発明の要旨」との間で、相違する認定をするのは、常識的には、奇異ですので、できる限り、統一的な認定、判断をするように試みると思われる。しかし、「クレーム解釈」については、特許法70条2項の規定が設けられていますので、発明の詳細な説明を参酌して解釈することは制限されていないのに対して、他方、新規性・進歩性の判断の前提として、発明の詳細な説明を参照できる範囲は、より厳しく制限されると、リパーゼ最高裁判決を理解するのだとすれば、両者の認定、判断に相違が生じても許容されると思われます。そのような結果は、原告にとって、不利になるという点は、申し上げたとおりです。

問題提起者 実際の裁判例を見ておきますと、リパーゼ判決の日付まで引いて、それを前提に発明の要旨を認定しているような例も多く見られます。これはやはり、最高裁判決である以上は、一般的基準として考慮せざるを得ない面があると理解してよろしいのでしょうか。

飯村判事 判例の拘束力の範囲を、どのように理解すべきかは、難しい問題です。最高裁判決が、一般論を述べた上で具体的な事例を当て嵌めて結論を導いている場合に、判例拘束性のある部分は、一般論の全体なのか、一般論中の具体的な事例に当て嵌めた部分に限られるのかは、その判決により、評価が分かります。後に出される下級審裁判例のスタンスや裁判例の集積、定着度、後続する第2、第3の最高裁判決があるかどうか、その後の実務や事情の変化等も要素となります。英米のような判例法と日独のような成文法国とも、事情が異なります。米国は、最高裁判例が多く、

相互に整合を欠く論理を用いた最高裁判決が数多く存在します。しかも、後の最高裁判決が、前の最高裁判決をキャンセルしない限り、判例としての価値は残ると考えられています。他方、日本では、相互に整合を欠く論理が示される複数の最高裁判決が存続する事態は、比較的少ないといえます。したがって、最高裁判決の重みは、大きいものがあります。判例を変更するためには、大法廷で行うことが必要ですが、知的財産法の分野では、メリヤス編機事件判決⁽¹⁸⁾があるだけです。ただし、日本の最高裁判決は、将来生じ得る、予想を超えた事象に対しても適用できる余地を残すために、一切の例外を認めないような書き方をせず、「特段の事情」がある場合には、別の結論を導くことを許容するパターンが多いと思われます。そこで、下級審では、具体的事件に対して、妥当な結論を導くために、最高裁の判例の要旨部分を引用した上で、その特段の事情等の適用可能性をも検討して、適切な結論を導くことが多いと思われます。

問題提起者 均等との関係で確認したいのですが、「発明の要旨」と一致させるべきものは「文言的な解釈の意味での技術的範囲」と理解されているのでしょうか。

飯村判事 基本的には、「文言による解釈をした技術的範囲」ということになると考えられます。私は、今回、そのような前提で話をいたしました。しかし、この点は、均等論の位置づけとも関連いたしますので、難しい問題と思われます。例えば、「特許請求の範囲」に、「先端」という記載がされている場合に、「先端」とは、一体どのような技術的な意義との関係で選択された文言であるかを必ず考慮した上で、その用語の範囲を解釈いたします。当業者の認識する技術常識を基礎として解釈する場合、均等の範囲と比較的近似する場合があります。そのようなことを総合すると、常に、「文言解釈における技術的範囲」と言い切れるかどうかは、断言できません。しかし、質問に対する答えとしては、文言解釈を想定していただければ良いと思います。

問題提起者 そうしますと、「発明の要旨」を解釈するときも、「技術的範囲」を解釈するときも、基本的には個別の文言を解釈して決めていくということになりますか。

飯村判事 基本的には、個別の文言を解釈して決めていきます。繰り返しになりますが、当事者が、クレームの文言解釈と称して、かなりイレギュラーな要素を持ち込んで（例えば、上位概念化を試みる場合等）、結論を導こうとする例に遭遇するので、文言解釈といっても、いろいろあります。しかし、「クレーム解釈」と「発明の要旨認定」の関係につきましても、「クレーム解釈」については、個々の文言を解釈して技術的範囲を確定していくという点で「発明の要旨認定」と同一の解釈手法になり、その結果も一致することが想定されます。

問題提起者 中空クラブヘッド事件の御紹介の中で、文言の解釈を広げるのは控えめにして、均等の範囲を少し広げて、無効のリスクを軽減させるというような話をされたように思うのですが、これは角度を変えて見れば、均等なもの認められる範囲は、発明の要旨に含まれないと理解してもよろしいのでしょうか。

飯村判事 均等が認められるか否かについては、最高裁判決が示した5要件があります。第1要件及び第2要件は、特許発明の解決原理ないし特徴からの検討、第2要件及び第3要件は、特許発明と被告製品と間に解決原理に共通性があるか、共通の解決原理を利用することが容易か否かという観点からの検討、第4要件は、公知技術との関係からの検討、第5要件は、出願経過等を考慮した検討が求められています。なお、特許発明と被告製品における解釈原理の共通性は、第1要件のみならず第2要件の判断内容としても考慮されますので、このように整理しました。一方、特許審査過程では、審査官は、さまざまな特許要件に即して適合性を判断するわけですが、その判断に当たって「発明の要旨」認定が前提となります。仮に、特許権侵害訴訟において、文言侵害ではなく、均等侵害が認められた場合において、均等の5要件を満たすとした判断が、特許適格性審査における判断の前提と矛盾抵触しない場面には、均等侵害とされたことが、無効審判請求において、当然にリスクを増大させることにつながることはありません。この点が文言侵害が認められた場合と異なります。

部員 文言侵害における出願禁反言の法理の適用について、飯村判事のお考えとしては、適用は抑制的にすべきだとお考えでしょうか。

また、均等侵害の第5要件の意識的除外では、出願経過において限定したときは意識的除外に当たるという説と、それに限られず、出願時に存在していた技術を故意又は過失により記載しなかった場合も適用されるという説と、大きく分けると2説あると思うのですが、飯村判事は、どのようにお考えでしょうか。

飯村判事 出願禁反言は、エストッペルの法理に由来しているという説明がされています。しかし、「エストッペル」の法理と、日本の出願禁反言は、違う法理であるという印象を持っています。「エストッペル」の法理によれば、第三者が出願人の発言、意見等を知って、その信じたところに従えば、被告製品は非侵害であると考え、被告製品を製造、販売したような場合に、その信頼は保護されるということになるのかと思います。日本の出願禁反言は、被告が、製造、販売に先だって、原告の提出した意見書の記載を見たかどうか、信じたかどうかという関係を要求することなく、出願経過を参酌して、原告が出願過程で述べたことと矛盾する内容は、およそ、独占の範囲から除外するかのよう、実務運用をしていることが多いように思われます。さきほど触れましたとおり、米国では、均等侵害か否かの判断に当たっては、減縮補正がされた場合に、そのような事実経緯を参酌することがありますが、文言侵害におけるクレーム解釈において、日本ほど、当然に参酌されているような状況でないと思われまゝ。出願人の出願過程における挙動について、あまりに限定的解釈の根拠とするのは行き過ぎであるように感じています。

私見では、一般論として、「均等侵害」は、そのハードルを低くすると、第三者に与える影響が極めて大きくなるため、その適用は抑制的に考えていかななくてはいけないだろうと思います。そのようなことを考慮すると、均等の第5要件（意識的除外）に関しては、出願人が、出願経過において除外しているものについて、独占権の範囲から除外するフォーミュラは、均等侵害の有無に関する基準として、極めて合理的だと思います。

問題提起者 学生さんから「出願経緯による禁反言の場合は、技術的範囲がその分狭くなるのですか。それとも技術的範囲そのまま権利の行使だけできなくなるのですか」という趣旨の質問をされたことがあります。この点は、飯村判事はどのようにお考えでしょう

か。

飯村判事 「権利の濫用」法理も「信義則」法理も、権利そのものは存在するが、これを行使することが許されないという趣旨であるという説明がされることがあります。しかし、結局のところ、権利が存在していても、その権利を行使することができないのであれば、権利がないのと同様であると思います。実務家としては、そのように考えます。もっとも、この点は、被疑企業が原告となり特許権者を被告として、「債務不存確認訴訟」を提起した訴訟において、裁判所が原告の請求を認める場合、「債務が存在しないことを確認する。」とする例と「被告の原告に対する特定の特許権の行使を許さない。その余の原告の請求を棄却する。」とする例があります。ただし、キルビー最高裁判決は、「債務が存在しないことを確認する」旨の原審判決を是認しております。

部員 仮に、当時の特許法36条5項が既に改正され、さらに特許法70条2項も新設されているという状況で、リパーゼ事件が判断される状況において、飯村判事のお考えですと、「Raリパーゼ」としてクレーム解釈及び発明の要旨認定をするのか、あるいはやはり化学者から見ればリパーゼはリパーゼなのだから「リパーゼ」として解釈及び認定するのか、どちらと判断されるでしょうか。

飯村判事 質問の趣旨は、特許権侵害訴訟ではなく、審決取消訴訟において、どのように判断するのかということでしょうか。

この事件の原記録を調べたのですが、分からない部分もあり、正確な答えはできません。また、当時の進歩性の判断のプラクティスは、現在のものとだいぶ違っており、審決は、一つの主引用例と副引用例を選択して、それを組み合わせることが容易かどうかを判断したというのではなく、特許のそれぞれの構成ごとに、別個の主引用例を選択して、組み合わせることが容易であるかどうかを判断して、結論を導いているようにも読み取れました。仮に、自分が審決取消訴訟において、判決をするのであれば、「発明の要旨」認定では、「Raリパーゼ」ではなく「リパーゼ」を対象にしていると認定して、審決の判断の当否を判断いたします。審決が容易想到であるとの結論を導いた論理に問題点があれば取り消しますし、論理に問題がなければ、審決を維持します。

部員 今の質問に関連するのですが、「リパーゼ」と「Ra リパーゼ」は、多分、一義的に違うと思うのですが、事案により、要旨認定の場面で「リパーゼ」というのを「Ra リパーゼ」に限定して読むという解釈もあり得るのでしょうか。それとも、やはりそこまで限定した要旨認定はしないのでしょうか。

飯村判事 「リパーゼ」と書いてあれば、「リパーゼ」は一義的なので、「Ra リパーゼ」に限定して読むことは、無理だと思います。「Ra リパーゼ」と「リパーゼ」とは、二義的解釈を許されないほどに相違しているとすべきです。その意味では、原審判決は、格別の論理を示すことなく、「Ra リパーゼ」との限定解釈をして、審決を取り消している点において、割り切りがすぎると思われます。

司会 飯村敏明判事、本日は有意義なお話をいただき、大変ありがとうございました。

【後記】

本稿は、東京弁護士会の平成 23 年 5 月 30 日に開催された、創部 30 周年記念講演の第 1 回の飯村判事の御講演を録音し、若手部員（伊達智子弁護士、湯浅知子弁護士及び西川喜裕弁護士の 3 名）の協力により反訳を校正した上で、飯村判事に加除訂正をいただいたものです。

なお、創部 30 周年記念講演の第 1 回の飯村判事の御講演は、本年 4 月 12 日に予定されておりましたが、本年 4 月 9 日、当部部長の美勢克彦先生が急逝され、本年 5 月 30 日まで延期されました。創部 30 周年記念の各講演は、美勢先生が、飯村判事のお力添えを得ながら実現に尽力されたものです。部員一同、この場を借りて、美勢先生に代わり、飯村判事に改めて厚く感謝を申し上げますとともに、美勢先生の御冥福を祈りたいと存じます。

注

- (1) 最判平成 3 年 3 月 8 日（昭和 62 年（行ツ）第 3 号）民集 45 卷 3 号 123 頁＝判時 1380 号 131 頁＝判タ 754 号 141 頁〔トリグリセリドの測定法事件（いわゆるリパーゼ事件）上告審判決〕。
- (2) 市川正巳「特許発明の技術的範囲の確定について」牧野利秋外 4 名編『知的財産法の理論と実務 第 1 卷〔特

- 許法 [I]]』（新日本法規，平成 19 年）93 頁（98 頁）。
 - (3) 最判平成 10 年 2 月 24 日（平成 6 年（オ）第 1083 号）民集 52 卷 1 号 113 頁〔無限摺動用ボールスプライン軸受事件上告審判決〕。
 - (4) 最判平成 12 年 4 月 11 日（平成 10 年（オ）第 364 号）民集 54 卷 4 号 1368 頁＝判時 1710 号 68 頁＝判タ 1032 号 120 頁〔半導体装置事件（いわゆるキルビー事件）上告審判決〕。
 - (5) 飯村敏明「特許出願に係る発明の要旨認定とクレーム解釈について」『片山英二先生還暦記念論文集 知的財産法の新しい流れ』（青林書院，平成 22 年）35 頁（48 頁）。
 - (6) 東京地判（29 部）平成 22 年 2 月 24 日（平成 20 年（ワ）第 8086 号）〔量子井戸半導体レーザ素子事件〕。
 - (7) 東京地判（29 部）平成 21 年 5 月 20 日（平成 19 年（ワ）第 8426 号）〔薄膜トランジスタ装置事件〕。
 - (8) 例えば、東京地裁（46 部）平成 20 年 3 月 27 日（平成 18 年（ワ）第 29554 号）〔新規組成物事件〕。
 - (9) 高部真規子『実務詳説 特許関係訴訟』（金融財政事情研究会，平成 23 年）156 頁。
 - (10) 昭和 48 年特許願第 69109 号「トリグリセリドの測定法」。
 - (11) 特許第 1261905 号「トリグリセリドの定量的検出法」。
 - (12) 特許庁昭和 58 年 2 月 3 日審決（昭和 52 年審判第 10532 号事件）。
 - (13) 東京高判昭和 61 年 10 月 29 日（昭和 58 年（行ケ）第 142 号）〔リパーゼ事件第一審判決〕。
 - (14) 特許庁編『工業所有権法逐条解説 改訂』（発明協会，昭和 46 年）107 頁など。
 - (15) 飯村敏明「特許出願に係るいわゆる発明の要旨の認定」平成 3 年行政関係判例解説（ぎょうせい，平成 5 年）参照
 - (16) 「特許法等の一部を改正する法律」（平成 6 年法律第 116 号）。
 - (17) 東京地判平成 20 年 12 月 9 日（平成 19 年（ワ）第 28614 号）〔中空クラブヘッド事件第一審判決〕，知財高判平成 21 年 6 月 29 日（平成 21 年（ネ）第 10006 号）〔中空クラブヘッド事件控訴審中間判決〕。
 - (18) 最大判昭和 51 年 3 月 10 日（昭和 42 年（行ツ）第 28 号）民集 30 卷 2 号 79 頁＝判時 806 号 13 頁＝判タ 334 号 113 頁〔メリヤス編機事件上告審判決〕。
- （原稿受領 2011. 10. 3）