

発明の要旨認定と技術的範囲の確定 におけるクレーム解釈について



弁護士 辻本 良知[※]

要 約

特許請求の範囲（クレーム）は、発明の要旨を認定し、あるいは特許発明の技術的範囲を確定するに際して基礎とされるべきものである。つまり、特許発明の有効無効、あるいは他者の実施を排除し得るか否かは、特許請求の範囲（クレーム）の解釈にかかっていると看做しても過言ではない。ところが、近年、侵害裁判所においても特許発明の有効性につき判断することが可能となったことに伴い、侵害訴訟の現場では、原告被告の双方より、発明の要旨認定及び技術的範囲確定の両局面において、実に様々なクレームの解釈手法が主張されるに至っている。しかし、上記のような特許制度におけるクレーム解釈の重要性に鑑みれば、紛争の現場において、多種多様なクレーム解釈が恣意的になされることは、決して好ましいことではない。そこで、本稿においては、発明の要旨と技術的範囲の概念について考察しつつ、両局面におけるクレーム解釈の関係につき検討することとする。

目 次

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> 1. はじめに 2. 「発明の要旨」と「技術的範囲」の意義 3. 「要旨認定」と「技術的範囲の確定」の関係に関する私見 <ul style="list-style-type: none"> 3.1 「発明の要旨」と「技術的範囲」の意義に基づく考察 3.2 裁判例等に基づく考察 3.3 制度的変遷に基づく考察 3.4 海外の制度に基づく考察 3.5 結 論 4. リパーゼ判決における「要旨認定」と「技術的範囲の確定」 | <ul style="list-style-type: none"> 4.1 総 論 4.2 リパーゼ判決の内容 4.3 リパーゼ判決の理解 5. 補 論 <ul style="list-style-type: none"> 5.1 総 論 5.2 発明の要旨を技術的範囲より狭く解する見解について 5.3 発明の要旨を技術的範囲より広く解する見解について 6. おわりに |
|--|---|

1. はじめに

本稿においては、発明の要旨認定におけるクレーム解釈と、特許発明の技術的範囲の確定におけるクレーム解釈との関係について、分析・検討することを目的とする。従来の特許権侵害争訟においては、特許発明の有効無効の問題（無効論）は特許庁の専権事項とされ、侵害裁判所では、被疑侵害品が特許発明の保護範囲に属しているか否かという問題（侵害論）のみ審理されてきた。しかし、今日の特許権侵害争訟においては、侵害論と並行して、無効論も審理の対象とされる場合が大半を占めるに至っている。これは、いわゆるキルビー判決（最判平成12・4・11民集54巻4号1368

頁）及び特許法104条の3の制定（平成16年改正）により、侵害裁判所においても特許の有効性につき判断することが可能となったことに基づくものである。

このように、侵害裁判所においても特許の有効性につき判断することが可能となったことに伴い、従来あまり意識されてこなかった「発明の要旨認定」と「技術的範囲の確定」の相互の関係について、実務上大きな問題が生ずるに至っている。すなわち、侵害訴訟を提起している原告（特許権者）としては、被疑侵害品が特許発明の保護範囲に属することを立証するために

[※] 大阪弁護士会知的財産委員会第1部会

は、特許発明の技術的範囲を広く確定することが望ましい反面、被告からの特許無効の抗弁（特許法 104 条の 3）を回避するためには、発明の要旨を限定的に認定することが望ましいという、相矛盾する欲求を抱えることになる（被告の側からすれば、それと逆方向の欲求⁽¹⁾が働くことになる）ところ、侵害裁判所において特許の有効性を判断することが可能となったことに伴い、ひとつの侵害裁判所において、かかる相矛盾する欲求が交錯する事態が生じてしまったのである。

紛争当事者の心情としては、自己の請求を実現させ、あるいは相手方の請求から自己を防御するため、自己に有利と思われる多種多様な主張を試みようとするのが常であり、現実には、特許権侵害争訟の現場において、原告被告の双方から、発明の要旨認定及び技術的範囲確定の両局面で、様々な種類のクレーム解釈がなされる事態に至っている。

そこで、本稿においては、かかる特許権侵害争訟の実情を踏まえて、発明の要旨認定におけるクレーム解釈と、特許発明の技術的範囲の確定におけるクレーム解釈との関係につき、分析・検討することを目的とする。

また、発明の要旨認定におけるクレーム解釈と、特許発明の技術的範囲の確定におけるクレーム解釈に関して、異なる解釈基準を用いるべきとする見解の拠り所とするところが、発明の要旨認定に関するリーディングケースであるリパーゼ判決（最判平成 3・3・8 民集 45 卷 3 号 123 頁）であることから、リパーゼ判決が、要旨認定と技術的範囲の確定につき、異なる解釈基準を適用することを是認する根拠たり得るのかについても、分析・検討することとする。

2. 「発明の要旨」と「技術的範囲」の意義

特許出願にかかる発明が、先行技術との関係で新規性や進歩性を備えているか否かを判断するに際して、先行技術と比較検討の対象とされるべき発明の実体・技術内容が「発明の要旨」である⁽²⁾。発明の要旨という言葉は、法律上規定されたものではないが、実務上慣用的に用いられてきたものである。かかる発明の要旨認定について、前記リパーゼ判決は「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って、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。」と指摘している。

特許法第 68 条は「特許権者は、業として特許発明の実施をする権利を専有する。」と規定しているところ、特許権者が特許発明を独占的に実施し得る範囲が発明の「技術的範囲」である。これを逆方向より表現するならば、特許権侵害争訟の局面において、特許権者が、他者の実施を排除し得る範囲（保護範囲）が「技術的範囲」であるということもできる⁽³⁾。かかる技術的範囲の確定について、特許法第 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。」と規定し、同条 2 項において「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。」と規定している。

このように、「発明の要旨」が、主として権利取得過程において、当該発明の新規性や進歩性の有無を判断するため必要となる概念であるのに対し、「技術的範囲」は、主として権利行使過程において、他者の実施を排除し得るか否かを判断するために必要となる概念であるという意味において、両者はその前提とする作用局面を異にしている。

ただ、両者を完全に別個の局面において作用する別個の概念として捉えるのは妥当でない。すなわち、特許出願人が、ある発明について特許出願をするのは、当該発明について独占権を取得し、他者の実施を排除したいが故である。換言するならば、特許出願人が、当該特許発明により他者の実施を排除し得ることになる範囲として、自ら明確に確定・記載し、要求したものが特許請求の範囲（クレーム）である⁽⁴⁾。そして、従来から存在した技術や、容易に想到し得る技術について独占権を与えるのは相当でないことから、特許出願人のかかる要求につき、従来技術との関係において特許を付与し得る根拠があるか否か（新規性、進歩性等）の審査が行われ、かかる審査を通過することにより、特許出願人の記載・要求した特許請求の範囲（クレーム）に独占権が与えられることになるのである。

このように、特許出願や審査等（権利取得過程）の最終的に目指すところが、他者の実施の排除（権利行使過程）にあることからすれば、「発明の要旨」が、主

として権利取得過程において必要となる概念であるのに対し、「技術的範囲」は、主として権利行使過程において必要となる概念であるとして、両者を完全に別個の局面において作用する別個の概念として捉えるのは妥当でなく、むしろ、ひとつの発明について、異なった時点、異なった角度から焦点を当てたものにすぎないと捉えるのが妥当である。

この点に関連して、要旨認定は、特許庁における権利付与手続に係るものとして対世的に絶対的範囲を認定するものであるのに対して、技術的範囲の確定は、常に特定の被疑侵害行為との関係において比較的に判断される相対的なものであるとの見解⁽⁵⁾も存在する。しかしながら、かかる見解が、技術的範囲の確定について、特定の被疑侵害行為との関係において、常に変化変容し得るものであるとの前提に立つものであるならば、それは前記のような特許出願や審査等（権利取得過程）の最終的な目的の観点から考察して妥当でない。つまり、特許出願や審査等（権利取得過程）においては、特許出願人の設定・要求する特許請求の範囲（クレーム）を境界線として、他者の実施を排除し得る効果を認めることの可否が、新規性や進歩性等の観点から問題とされるのである。特許出願や審査等（権利取得過程）は、かかる境界線の認定作業であり、他者の実施の排除（権利行使過程）は、特定の被疑侵害行為が、権利取得過程により認定された特許発明の境界線に入り込んでいるか否かの確定作業である。その意味において、前記見解が述べるように、確かに、要旨認定が境界線の絶対的範囲を対世的に認定するものであるのに対して、技術的範囲の確定は特定の被疑侵害者との関係において相対的に問題になるものであると表現することは可能である。

しかしながら、権利取得過程により認定された特許発明の境界線が、特定の被疑侵害行為との関係において拡張されることなど、ある国家の国境線が、特定の他国や特定の侵入者との関係においてのみ変化することがないのと同様に、原則としてあり得ない。前記見解が、技術的範囲の確定について、特定の被疑侵害行為との関係において、常に変化変容し得るものであるとの前提に立つものであるならば妥当でないというのは、かかる意味においてであって、「発明の要旨」と「技術的範囲」の概念は、ひとつの発明について、異なった時点、異なった角度から焦点を当てたものにすぎないといえるのである。

3. 「要旨認定」と「技術的範囲の確定」の関係に関する私見

3.1 「発明の要旨」と「技術的範囲」の意義に基づく考察

前記のように、発明の要旨認定は、境界線の認定作業であり、技術的範囲の確定は、特定の被疑侵害行為が既設定の当該境界線に入り込んでいるか否かの確定作業であって、「発明の要旨」と「技術的範囲」の概念は、ひとつの発明について、異なった時点、異なった角度から焦点を当てたものにすぎない。

かかる観点から考察するならば、特許制度を有機的に組織された一連の法制度として機能させるため、要旨認定と技術的範囲の確定が相照応するものとして統一的に理解されなければならないことは当然である⁽⁶⁾。

このように、発明の要旨認定におけるクレーム解釈と、技術的範囲の確定におけるクレーム解釈が、相照応するものとして統一的に理解されなければならないことは、両者の本質的な概念から当然のことである。そうであるにもかかわらず、現実の特許権侵害争訟において、両者を異なる解釈基準に基づいて理解しようとの試みが後を絶たず現出するのは、本稿「1. はじめに」において述べたような相矛盾する欲求に基づくものと思われる。しかしながら、特許請求の範囲（クレーム）は、当該特許発明により他者の実施を排除し得ることになる範囲として、特許出願人が自ら確定、要求したものであり、権利侵害の予測可能性を担保し得るよう、独占権の範囲を対世的に認定し、特定の被疑侵害行為との関係では、権利侵害の有無について相対的に確定するものであるから、その意義、機能の重要性に鑑みれば、その文言について恣意的な解釈が許されるべきではない⁽⁷⁾。

3.2 裁判例等に基づく考察

前記のように、「発明の要旨」と「技術的範囲」の本質的な概念から考察するに、特許制度を有機的に組織された一連の法制度として機能させるためには、要旨認定と技術的範囲の確定は、相照応するものとして統一的に理解されなければならない。

そして、かかる視点は、特許権侵害争訟における過去の裁判例においても、頻繁に顕出されているところである。すなわち、特許発明の技術的範囲を確定するに際して、特許出願人の出願手続における具体的行為

等を参酌している裁判例は多数存在するのであって、これら裁判例は、いずれも前記と同様の視点に基礎を置くものである。

例えば、拒絶理由通知に対して補正をなし、これに対する意見書中において強調した事項に基づいて、特許発明の技術的範囲を確定した裁判例（大阪地判昭和61・5・23無体集18巻2号133頁）や、拒絶理由通知に対する意見書や拒絶査定後になされた補正の経緯、及び特許異議申立に対する答弁その他に基づいて特許発明の技術的範囲を確定した裁判例（東京高判平成12・2・1判時1712号167頁）が存在する。また、特許出願人が特許査定を受けるため、その特許請求の範囲（クレーム）の意義を限定する旨の陳述を行った場合に関して、「特許公報の形で公示された明細書及び図面の記載により特許請求の範囲の記載の技術的意義が明確であるとしても、出願人の右陳述の内容は、一般の第三者によって特許出願に係る発明が特許を受けるために不可欠な事項と理解されるのが通常であり、第三者のかかる理解に基づく信頼は保護されなければならない、侵害訴訟の場において出願人に右陳述と矛盾する主張を許すことは、第三者の正当な信頼を裏切ることになる」と指摘する裁判例（大阪地判平成8・9・26判時1602号115頁）も存在する。その他、均等論適用の要件について判示したものとして著名な最判平成10・2・24民集52巻1号113頁（ポールスプライン軸受事件）が、均等侵害成立の第5要件として「対象製品が特許発明の特許出願手続において特許請求の範囲から意識的に除外されたものに当たるなどの特段の事情もない」ことを挙げているのも、やはり同様の視点に基礎を置くものと考えることができる。

このように、特許権侵害争訟における過去の裁判例においても、特許出願や審査等（権利取得過程）と他者の実施の排除（権利行使過程）は、別個の過程として認識されておらず、有機的に組織された一連の過程として、その認定・確定作業がなされている。

したがって、過去の裁判例等に基づき考察しても、やはり要旨認定と技術的範囲の確定は、相照応するものとして統一的に理解されなければならないものというべきである。

3.3 制度的変遷に基づく考察

我が国の特許実務において、発明の要旨認定におけるクレーム解釈と、技術的範囲の確定におけるクレーム

解釈の違いが意識されてきたことは確かである⁽⁸⁾。それは、前記のように、従来の特許権侵害争訟においては、特許発明の有効無効の問題（無効論）は特許庁の専権事項とされ、侵害裁判所では、被疑侵害品が特許発明の保護範囲に属しているか否かという問題（侵害論）のみ審理されてきたという、制度的理由に因るところが大きいものと思われる。つまり、第一には、要旨認定は特許庁の専権事項であり、技術的範囲の確定は裁判所の専権事項であるとされてきたことから、判断する機関が異なる以上、判断内容が異なることも不自然なことではないという観念が存在したことが考えられる。そして、第二には、侵害裁判所が特許の無効につき判断できないという制約を前提として、被疑侵害品が本来であるならば当該特許発明の無効理由を含むと思料される部分に存する場合に、無効とされて然るべき特許権の行使を防ぐため、あえて発明の要旨認定と技術的範囲確定の違いを強調し、技術的範囲を限定的に解釈する必要があったものと思われる⁽⁹⁾。

ところが、現制度においては、前記のようにいわゆるキルビー判決（最判平成12・4・11民集54巻4号1368頁）及び特許法104条の3の制定（平成16年改正）により、侵害裁判所においても特許の有効性につき判断することが可能となったのであるから、もはや発明の要旨認定におけるクレーム解釈と、技術的範囲の確定におけるクレーム解釈との違いを強調する必要性はなくなったのである。本稿においてこれまで論じてきたように、両者は本質的には相照応するものとして統一的に理解されるべきものであるから、特段の必要性もなく、両者を異なる基準によって解釈しようとすることは妥当でない。

本稿「1.はじめに」において述べたように、今日における特許権侵害争訟においては、侵害裁判所においても特許の有効性につき判断することが可能となったことに伴い、従来あまり意識されてこなかった「発明の要旨認定」と「技術的範囲の確定」の相互の関係について、実務上大きな問題が生ずるに至っている。従来、侵害裁判所においては無効の判断ができないが故に、無効とされて然るべき特許権の行使から被疑侵害品を救済するためになされてきたクレーム解釈を、侵害裁判所において無効の判断ができるようになったにもかかわらず援用しようとするが故に、実務上の問題が顕在化しているのではないかと思われる。

3.4 海外の制度に基づく考察

アメリカの特許権侵害争訟においては、第一に、問題となっている特許発明に関する構成要件の解釈 (Claim Construction) が行われ、次に、当該構成要件の解釈を前提として、被疑侵害品が特許発明の保護範囲に属しているか否かの判断がなされる。かかる構成要件の解釈 (Claim Construction) について、これを事実問題であるとして陪審員に判断を委ねるべきか否かについては争いのあったところではあるが、連邦最高裁判所により、特許発明における構成要件の解釈は事実認定ではなく法律問題であるから裁判官の判断に委ねられるべきである旨の判断が示され (Markman et al. v. Westview Instruments, Inc., et al., 517 U.S. 370 (1996)), 裁判官が抽象的にクレーム解釈を行うための審理手続 (Claim Construction Hearing) が実施されるに至っている。そして、かかる裁判官のクレーム解釈を前提として、陪審員が特許の有効無効、あるいは侵害の有無につき判断することになる。

このように、アメリカの特許権侵害争訟においては、裁判官のなした単一のクレーム解釈に基づき、無効論及び侵害論が判断される仕組みとなっていることから、要旨認定と技術的範囲確定におけるクレーム解釈は共通していると言うことができる。

また、ドイツにおける連邦最高裁判所 (BGH) も、特許権侵害争訟における特許発明の無効判断と侵害判断のクレーム解釈は原則として同じである旨示している (X ZR145/98 (Nov. 7, 2000) Brieflocher, X ZR 114/00 (Sep. 30, 2003) Blasenfreie Gummibahn II) し、世界知的所有権機関において検討されている実体特許法条約 (Substantive Patent Law Treaty ; SPLT) の草案においても、特許の有効性に関するクレーム解釈と侵害訴訟におけるクレーム解釈が同趣旨である旨指摘されている。

このように、要旨認定と技術的範囲の確定が、相照応するものとして統一的に理解されるべきことは、海外の制度の観点から考察しても、共通の認識ということができる。

3.5 結論

以上の各検討により、侵害裁判所においても特許の有効性につき判断することが可能となった現制度下においては、もはや発明の要旨認定におけるクレーム解釈と、技術的範囲の確定におけるクレーム解釈との違

いを強調する必要はなく、「発明の要旨」と「技術的範囲」の本質的な概念、及び特許制度を有機的に組織された一連の法制度として機能させる観点から、要旨認定と技術的範囲の確定は、相照応するものとして統一的に理解されなければならないものとする。

この点に関して、特許法 36 条及び 70 条に規定されている「特許請求の範囲」の機能の違いを強調し、法律概念の相対性を根拠として、要旨認定におけるクレーム解釈と技術的範囲の確定におけるクレーム解釈が異なることは何ら問題ないとの見解⁽¹⁰⁾も存在する。

確かに、前記のように、要旨認定が境界線の絶対的範囲を対世的に認定するものであるのに対して、技術的範囲の確定は特定の被疑侵害者との関係において相対的に問題になるものであるという意味において、両者はその機能を異にしているとも表現することは可能である。しかしながら、本稿「2. 「発明の要旨」と「技術的範囲」の意義」において述べたように、特許出願や審査等 (権利取得過程) の最終的に目指すところが、他者の実施の排除 (権利行使過程) にあることからすれば、「発明の要旨」と「技術的範囲」を完全に別個の局面において作用する別個の概念として捉えるのは妥当でなく、むしろ、ひとつの発明について、異なった時点、異なった角度から焦点を当てたものにすぎないと捉えるのが妥当であるから、特許法 36 条及び 70 条に規定されている「特許請求の範囲」に関して、法律概念の相対性を持ち出すのは妥当でない。特許権の公益的性格から考察するならば、特許要件を有するものとして独占権が付与され得る範囲と、独占権を行使し得る範囲とが同一でなければならないことは当然である。そして、やはり特許権の公益的性格に照らすならば、特許権者が独占権を行使し得る範囲は、明確かつ画一的でなければならないから、権利取得過程により認定された特許発明の境界線が、特定の被疑侵害行為との関係において相対的に拡張されることなどあり得ない。要旨認定が絶対的範囲の認定であるのに対して、技術的範囲の確定は相対的に問題になるものであると表現することは可能であるとしても、それは保護範囲への属否は個々の被疑侵害行為ごとに検討されざるを得ないという意味においてであって、個々の被疑侵害行為ごとに特許発明の保護範囲が拡張するという意味ではない。

したがって、特許法 36 条及び 70 条に規定されている「特許請求の範囲」の意義に関して、法律概念の相

対性を持ち出すのは妥当でなく、両者は統一的に理解されなければならないのである。

4. リパーゼ判決における「要旨認定」と「技術的範囲の確定」

4.1 総論

上記で検討したように、要旨認定と技術的範囲の確定は、相照応するものとして統一的に理解されなければならないものと考えているが、現実の特許権侵害争訟において、発明の要旨認定と技術的範囲の確定におけるクレーム解釈を異なるものとして捉える主張が頻繁になされていることは前記のとおりである。かかる主張の拠り所とするところは、主として、発明の要旨認定に関するリーディングケースであるリパーゼ判決（最判平成3・3・8民集45巻3号123頁）のように思われる。すなわち、従来より、特許発明の技術的範囲を確定するに際しては、発明の詳細な説明の記載等をも考慮してクレームを解釈する方法が確立されていたところ、リパーゼ判決は、発明の要旨認定に際しては、原則として発明の詳細な説明の記載等を考慮せずにクレームを解釈しなければならない旨述べているように読むことが可能である。

そこで、以下においては、リパーゼ判決が、要旨認定と技術的範囲の確定につき、異なる解釈基準を適用することを是認する根拠たり得るのかにつき検討する。

4.2 リパーゼ判決の内容

リパーゼ判決は、特許出願に係る発明の要旨認定につき、次のように述べている。

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って、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。

このことは、特許請求の範囲には、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しなければならない旨定めている特許法36条5項2号の規定（本件特許出願については、昭和50年法律第46号による改正前の特許法36条5項の規定が適用される。）からみて明らかである。

これを本件についてみると、原審が確定した前記事実関係によれば、本願発明の特許請求の範囲の記載には、トリグリセリドを酵素的に鹸化する際に使用するリパーゼについてこれを限定する旨の記載はなく、右のような特段の事情も認められないから、本願発明の特許請求の範囲に記載のリパーゼがRaリパーゼに限定されるものであると解することはできない。原審は、本願発明は前記(4)記載の測定方法の改良を目的とするものであるが、そ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り、本願明細書に記載された実施例もRaリパーゼを使用したものだけが示されていると認定しているが、本願発明の測定法の技術分野において、Raリパーゼ以外のリパーゼはおおよそ用いられるものでないことが当業者の一般的な技術常識になっているとはいえないから、明細書の発明の詳細な説明で技術的に裏付けられているのがRaリパーゼを使用するものだけであるとか、実施例がRaリパーゼを使用するものだけであることのみから、特許請求の範囲に記載されたりパーゼをRaリパーゼと限定して解することはできないというべきである。

4.3 リパーゼ判決の理解

確かに、上記リパーゼ判決は、発明の要旨認定に際して、特段の事情がない限り、発明の詳細な説明の記載を参酌してクレームを解釈することが許されない旨判示しているようにも読むことが可能である。

しかしながら、そもそも「発明」というものは、従来は世の中に存在しなかった新規な事項を内容とするものであるから、これを特許請求の範囲（クレーム）において簡潔に表現するのは極めて困難な場合も多く、クレームの記載から発明の技術内容を一義的に把握できるのは、極めて例外的な場合に限られるというのが、特許実務に携わる者の共通認識である⁽¹¹⁾。リパーゼ判決に関する最高裁判例解説においても「特許請求の範囲の記載は、発明の要旨や権利範囲にかかわる事項（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。」「機械の分野での特許請求の範囲の記載は、部材や機能の名称・用語が出願ごとにまちまちで、明細書の発明の詳細な説明や願書添付図面の記載により初めてその意味が理解できる場合が多く、発明の詳細な説明の記載の参酌が許される場合があるのはもちろん、かえってその参酌をしなければならない例が少なくない。」とされている⁽¹²⁾。

このような特許実務における現実的観点から考察すると、リパーゼ判決が、発明の要旨認定に際して、特段の事情がない限り、発明の詳細な説明の記載を参酌してクレームを解釈することが許されない旨述べていると読むことは困難であり、リパーゼ判決は、要旨認定に際しても、技術的範囲の確定と同じく、原則として、発明の詳細な説明の記載等をも考慮してクレームを解釈することを許容しており、ただその限界を示したものであるとの趣旨に理解するのが、むしろ自然な解釈であろうと思われる⁽¹³⁾。

そして、このようなリパーゼ判決の理解は、同判決に関する最高裁判例解説や、同判決を受けて制定された特許法70条に関する資料からも裏付けることが可能である。すなわち、同判決に関する最高裁判例解説は「本判決は、発明の要旨を認定する過程においては、発明にかかわる技術内容を明らかにするために、発明の詳細な説明や図面の記載に目を通すことは必要であるが、しかし、技術内容を理解した上で発明の要旨となる技術的事項を確定する段階においては、特許請求の範囲の記載を越えて、発明の詳細な説明や図面にだけ記載されたところの構成要素を付加してはならないとの理論を示したもの」「特許請求の範囲の記載に基づいて認定されるべきであるとはいっても、文言の形式的解釈にとどまってはならないことはもちろんである。発明の目的、効果などの発明の詳細な説明の記載をにらみながら、特許請求の範囲に記載された技術的事項がいかなるものであるかを認定しなければならない。」と指摘している⁽¹⁴⁾。また、特許発明の技術的範囲の確定に関する特許法70条は、リパーゼ判決を受けて制定された規定であるところ、同条に関する立法資料にも、リパーゼ判決の意味につき、「語義の明確化等のために、原則的に発明の詳細な説明の参酌が許されるとの前提に立った上で、クレームに記載された技術的事項が、それ自体として明確に把握できる場合には、それ以上に限定するような仕方で発明の詳細な

説明を参酌することは許されない。また、発明の詳細な説明に記載があってもクレームに記載されていないものは記載のないものとして取扱うべき」ことを確認したものであると指摘されている⁽¹⁵⁾。

したがって、リパーゼ判決は、要旨認定に際しても、技術的範囲の確定と同じく、原則として、発明の詳細な説明の記載等をも考慮してクレームを解釈することを許容しており、ただその限界を示したものにすぎないと理解するのが自然であるから、同判決をもって、要旨認定と技術的範囲の確定につき、異なる解釈基準を適用することを是認する根拠とするのは困難であると思われる。

5. 補論

5.1 総論

これまで検討してきたように、要旨認定と技術的範囲の確定は、相照応するものとして統一的に理解されなければならないものであるが、現実の特許権侵害争訟においては、両者を異なる基準によって解釈しようとする主張が頻繁になされることは前記のとおりである。そこで、以下においては、両者を異なる基準によって解釈しようとする見解につき、若干の私見を述べることにする。

5.2 発明の要旨を技術的範囲より狭く解する見解について

特許権侵害争訟を提起している特許権者（原告）からすれば、被疑侵害品が特許発明の保護範囲に属していることを論証するためには、特許発明の技術的範囲が広く確定される方が好都合である反面、被疑侵害者（被告）からの特許無効の抗弁を回避するためには、発明の要旨を狭く認定される方が好都合である。かかる特許権者（原告）の相矛盾する欲求の下、単一の特許権侵害争訟において、単一の特許請求の範囲（クレーム）の解釈につき、技術的範囲確定の局面においてはこれを広く、要旨認定の局面においてはこれを狭く主張されることがある。

しかしながら、特許出願や審査等の権利取得過程では、出願人には、無効理由を包含すると思われる特許請求の範囲を補正する機会が十分に与えられていたはずであるから、上記のような特許権者の独善的な相矛盾する欲求を保護する必要はない。

したがって、単一の特許権侵害争訟において、単一

の特許請求の範囲（クレーム）の解釈につき、技術的範囲確定の局面においてはこれを広く、要旨認定の局面においてはこれを狭く解する旨の主張が認められる余地はないものとする。

仮にかかる主張が認められる可能性があるとするれば、被疑侵害者（被告）側には、公知技術の抗弁等によりこれに対抗し得る方法を柔軟に認めなければ、極めて不公平であろうと思われる⁽¹⁶⁾。

5.3 発明の要旨を技術的範囲より広く解する見解について

特許権侵害争訟を提起されている被疑侵害者（被告）からすれば、被疑侵害品が特許発明の保護範囲に属していないことを主張するためには、特許発明の技術的範囲が狭く確定される方が好都合である反面、特許権者（原告）の特許発明を無効とするためには、発明の要旨を広く認定される方が好都合である。かかる被疑侵害者（被告）の相矛盾する欲求の下、単一の特許権侵害争訟において、単一の特許請求の範囲（クレーム）の解釈につき、技術的範囲確定の局面においてはこれを狭く、要旨認定の局面においてはこれを広く主張されることがある。

確かに、特許出願や審査等の権利取得過程では、出願人には、無効理由を包含すると思われる特許請求の範囲を補正する機会が十分に与えられていたはずであるから、かかる補正を怠った責任を特許権者に帰責することも可能性としてはあり得ることである。その意味において、かかる主張の意図するところに理解を示すことはできる。しかしながら、前記のように、要旨認定と技術的範囲の確定は、相照応するものとして統一的に理解されなければならないものであるから、特許制度を有機的に組織された一連の法制度として機能させる観点からは、やはり両者を異なる解釈基準により理解しようとする見解を採用することはできない。

仮にかかる主張を採用するのであれば、特許発明の保護範囲との関係において、実質的同一あるいは均等侵害の適用等を柔軟に認めることにより、発明の要旨と技術的範囲とのバランスをはかることも検討されなければならないであろう。その意味において、侵害裁判所において特許の有効性につき判断することが可能となった現制度下においても、仮に要旨認定と技術的範囲の違いを強調して、技術的範囲を限定的に、発明の要旨を広く解釈するのであれば、均等侵害の5要件

についても再考を要するのではなからうか⁽¹⁷⁾。

6. おわりに

本稿において検討の対象とした発明の要旨認定と技術的範囲の確定におけるクレーム解釈という問題点は、特許制度上最も基本的かつ重要な事項に係わる論点である。それ故、その解釈次第によっては、特許権侵害争訟の帰結が大きく左右され、訴訟当事者に不意打ち的な結論をもたらすことも多分に考えられるところである。

特許権者には、当該特許発明に関する独占権が付与され、他者の実施を排除し得るという強力な効力が認められることになる。「発明の要旨」及び「技術的範囲」という概念は、このような強力な効力の発生根拠、及びその限界線に係わるものであるから、決して不明確なものであってはならないし、恣意的なものであってならないのである。

紛争当事者双方にとって納得のできるクレーム解釈が望まれるのではなからうか。

注記（引用文献、参考文献）

- (1) 侵害訴訟の被告とすれば、原告の特許を無効とするためには、発明の要旨を広く認定することが望ましい反面、原告の特許の保護範囲から逃れるためには、発明の技術的範囲を限定的に確定することが望ましいという、相矛盾する欲求を抱えることになる。
- (2) 塩月秀平「最高裁判所判例解説民事篇平成三年」（財団法人法曹会、平成6年2月25日発行）第35頁では「発明の特許要件たる新規性、進歩性の有無を審理し判断する前提として、発明の実体（技術内容）が把握され、確定されなければならないことは、その審理判断の内在的な要請からして明らかである。この確定が発明の要旨認定と称されているものであり、特許法においては「発明の要旨」という用語は使用されていないが、特許の審査審判実務及びその審決取消訴訟における用語として定着してきている。」とされている。
- (3) 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、2010年11月28日発行）第43頁では「特許法は、特許発明として保護される範囲に関して、「特許発明の技術的範囲」という用語を用いて、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確定されるべき旨を規定する（特70条）」とされている。
- (4) 伊原友己「特許発明の技術的範囲の確定（広すぎるクレーム）」（小松陽一郎先生還暦記念論文集「最新判例知財法」青林書院、2008年4月25日発行）
- (5) 松本重敏「特許発明の保護範囲〔新版〕」（有斐閣、平成12年4月30日発行）第56頁では「保護範囲は常に特定の技術手段（ドイツでは侵害形式 *verletzungsform* わが国では（イ）号の称呼が実務上慣用されている。以下侵害形式の語を用いる）と対比した上で、当該侵害形式が特許発明の保護範囲に属するか否か、の判断として確定されるものである。これに対して特許庁のなす特許権付与処

分は常に対世的な権利として形成されるものである。換言すれば後者は対世的な絶対的範囲であるのに対して、保護範囲は常に一定の侵害形式との比較においてのみ、その限度で確定される比較的、関係的范围である。わが国特許法においては、36条5項の特許請求範囲が絶対的範囲であり、70条の技術的範囲が保護範囲である。」とされている。

(6)前掲・松本第286頁では「特許制度を有機的に組織された一つの完結した法律制度として機能させるためには、出願にかかる発明に、特許権を付与する際に適用される特許要件（保護適格）と、特許権を第三者に対して保護する保護範囲とは、互いに相照応するものとして統一されていなければならない。何故なら特許要件こそ、特許法において保護すべき発明の寄与力の所在を示す客観的基準に外ならないからである。」とされている。

(7)前掲・飯村第46頁では「特許請求の範囲は、特許が付与された後においては、特許権者が権利として主張できる範囲を定めるものであるから、出願人にとっても重要な意義を有するのみならず、第三者に対しても重要な意義を有する。」「このように特許権の効力の及ぶ範囲を確定する際に、特許請求の範囲の記載が果たす役割の重要性にかんがみれば、特許出願の審査において審査の対象となる特許出願に係る発明の内容を把握するに当たっても、特許請求の範囲の記載を基礎として把握するのが妥当である。このような特許請求の範囲の機能に照らすならば、特許取得過程において、出願人が、特許法29条（新規性、進歩性欠如）違反を回避しようとの目的の下に、特許請求の範囲の記載を、専ら発明の詳細な記載に依拠して、恣意点に限定的な解釈をすることが許されるものではない。」とされている。

- (8)市川正巳「特許発明の技術的範囲の確定について」（知的財産法の理論と実務 第1巻〔特許法〔I〕〕新日本法規出版、平成19年6月21日発行）第97頁
- (9)北原潤一「特許侵害訴訟における無効の抗弁でのクレーム解釈と侵害論でのクレーム解釈との関係」（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、2010年11月28日発行）第237頁
- (10)村林隆一「特許出願に係る発明の要旨認定」（知財ふりずむ2011年2月号経済産業調査会、平成23年2月10日発行）第52頁
- (11)相田義明「「発明の要旨」について」（パテント2011.2 Vol.64日本弁理士会、平成23年2月10日発行）第90頁
- (12)前掲・塩月第39頁
- (13)前掲・飯村第47頁
- (14)前掲・塩月第39頁
- (15)特許庁総務部総務課工業所有権制度改正審議室編集「平成6年改正工業所有権法の解説」（発明協会、平成7年4月26日発行）第118頁
- (16)もっとも、公知技術の抗弁を広範に認めると、侵害裁判所が無効理由を回避した形の訂正クレームを作成することを認めることになってしまうという問題点もある（設楽隆一「機能的クレームの解釈について」知的財産法の理論と実務 第1巻〔特許法〔I〕〕新日本法規出版、平成19年6月21日発行、第135頁）
- (17)前掲・「平成6年改正工業所有権法の解説」第125頁においても、我が国における均等論適用のあり方に関する整理が行われている。

（原稿受領 2011. 7. 29）

