

2002年度専修コース・リサーチペーパー

1冊 25,416字

発明の要旨と特許発明の技術的範囲

学籍番号 16115

民刑事法専攻 経済法務専修コース

高橋 英樹

<目次>

1 . はじめに	1 頁
2 . 発明の要旨の認定	2 頁
(一) 発明の要旨	2 頁
(二) 発明の詳細な説明等の参酌	3 頁
(1) 原則的基準	3 頁
(2) 特段の事情の検討	4 頁
(三) 最判平成3年3月19日[クリップ事件]の影響	9 頁
(1) 判旨概要	9 頁
(2) リパーゼ事件との整合性	10 頁
(四) 発明の詳細な説明等に関する参酌基準の妥当性	13 頁
3 . 特許発明の技術的範囲の確定	14 頁
(一) 特許発明の技術的範囲	14 頁
(二) 公知技術の参酌	15 頁
(1) 公知技術に関する参酌基準	15 頁
(2) 公知技術の参酌と特許発明の技術的範囲の解釈	17 頁
(三) 発明の詳細な説明等の参酌	20 頁
(1) 発明の詳細な説明等に関する参酌基準	20 頁
(2) 発明の詳細な説明等の参酌と特許発明の技術的範囲の解釈	21 頁
(四) 特許発明の技術的範囲の確定と特許法70条	22 頁
4 . まとめおよび今後の展望	23 頁

発明の要旨と特許発明の技術的範囲

1. はじめに

特許出願の審査過程や特許処分の見直し過程では、発明が特許要件を満たしているか否かを判断する前提として、その発明の要旨が認定される。一方、特許侵害訴訟においては、侵害の成否を判断する前提として、特許発明の技術的範囲が確定される。これら「発明の要旨」および「特許発明の技術的範囲」は、何れも特許請求の範囲の記載に基づいて認定或いは確定されるべき事項である¹。そして、「特許発明の技術的範囲」とは、特許発明の独占的排他的権利の行使が認められる範囲であり、一方、「発明の要旨」の認定とは、そのような権利行使をどの範囲で認めて良いかを画定する作業である。更に、発明の要旨認定は、審査審判過程では行政手続として行われるが、最終的には司法手続きに委ねられるものであるから、その点においても、両者は異なるものではない。そうであるならば、それら2つの場面において、「特許請求の範囲」は、基本的には同じ手法で解釈されるべきとも考えることができる²。

しかしながら、判例実務では、発明の要旨を認定する場面と、特許発明の技術的範囲を確定する場面とで、必ずしも同じ解釈手法が用いられていないように思われる。特に、明細書の特許請求の範囲に記載された事項以外の事項を、特許請求の範囲の解釈に如何に取り込むかについては、それら2つの場面において大きく基準が異なっているように思われる。

そこで、ここでは、発明の要旨認定および特許発明の技術的範囲が、それぞれ判例実務上、特許請求の範囲に基づいてどのように認定或いは確定されているのかを検討し、そのうえで、それら2つの場面で異なる基準が用いられる根拠、或いは理論の妥当性を検討してみることにする。

¹ 牧野利明「裁判実務体系27知的財産関係訴訟法」428頁は、「特許請求の範囲の各請求項には、特許出願人が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が記載されているのであるから、特段の事情のある場合を除いて、この記載に基づいて発明の要旨を認定しなければならない」とする。また、中山信弘編「注解特許法第3版上巻396頁（橋本良郎）は、「法70条が「特許発明の技術的範囲は、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定めなければならない」と規定しているのによれば、出願発明の内容の理解であるその要旨の認定も、特許発明の内容の理解であるその技術的範囲の確定も、明細書の「特許請求の範囲」の記載を基本とし、これによってなされるべきものといわねばならない。」とする。更に、竹田稔「知的財産権侵害要論11頁は、「特許発明の技術的範囲は、明細書の特許請求の範囲の記載に基づいて定められ、その記載から離れて（その記載に基礎付けられることなく）これを定めることはできない。」とする。

² 竹田稔「特許審決等取消訴訟の実務」112頁は、「本来、審決取消訴訟において審理の対象である審決の違法性について判断するに当たり把握すべき発明の要旨と、特許侵害訴訟において被告が原告の特許発明を侵害するか否かを判断するに当たり把握すべき特許発明の技術的範囲は、基本的には同一のものと考えなければならない」とする。

2. 発明の要旨の認定

(一) 発明の要旨

特許出願の審査審判過程およびこれに対する審決取消訴訟の過程では、出願に係る発明が新規性や進歩性などの特許要件を満たすか否かを判断する前提として、その発明の実体（技術内容）を認定する必要がある。特許処分の見直し過程、つまり、無効審判の過程およびこれに対する審決取消訴訟の過程においても、同様に、見直しに係る発明の実体を認定することが必要である。「発明の要旨」とは、それらの過程において認定される発明の実体を表すものとして長年慣用されてきた用語と理解されている³が、特許法上の用語ではなく、従って、その認定に関する明文上の規定は存在しない。

現行特許法36条5項⁴は「特許請求の範囲には・・特許出願人が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全てを記載しなければならない」旨規定している。特許請求の範囲に、「特許を受けようとする発明を特定するために必要」な全ての事項が記載されているとすれば、「特許を受けようとする発明」の実体、すなわち、「発明の要旨」は、特許請求の範囲のみに基づいて認定することができるはずである。

しかしながら、特許請求の範囲には、発明のエッセンスのみが記述されるのが通常であり、その記載のみからでは発明の本質が理解できない場合が少なくない。更に、特許請求の範囲には、多義的な用語や造語、或いは、通常の意味とは意味の異なる用語が記載され、それらの説明が発明の詳細な説明等⁵において行われていることもある。このため、特許請求の範囲に記載された事項は、発明の詳細な説明等の記載を参酌⁶することにより初めて、出願人が特許を受けようとする発明の中でそれぞれどのような技術的意義を有しているのかが明らかになることが少なくない。従って、発明の要旨を認定するにあたっては、特許請求の範囲の記載を基礎としつつ、合理的な範囲で発明の詳細な説明等の参酌を許容することが必要である。

ところが、新規性や進歩性などの特許要件は、発明により多くの限定が付されるほど、つまり、発明の要旨として認定される幅が狭いほど、その充足が容易になるところ、「発明の要旨」は、特許請求の範囲の記載が同じであっても、発明の詳細な説明等の参酌を認める基準が異なれば当然に変動する。従って、発明の詳細な説明等の参酌を認める基準が不明確であると、発明の要旨認定にばらつきが生じ、出願毎に特許要件の充足に関する難易

³ 竹田稔「特許審決取消訴訟の実務」94頁参照。

⁴ ここでは、平成6年改正法を意味する。

⁵ 具体的には、明細書の発明の詳細な説明および図面の簡単な説明、並びに図面を指す。以下、本稿において同一とする。

⁶ 「参酌」の一般的意味は「照らし合わせて良いところをとること」(小学館・国語大辞典)である。本稿では、その一般的意味に照らして、「発明の詳細な説明等の記載に目を通したうえで、そこに記載されている事項を特許請求の範囲の解釈に取り込むこと」を意味するものとして「参酌」を用いている。

度が異なったものとなるという不公平が生ずる。このため、発明の要旨を認定するにあたり、如何なる基準で発明の詳細な説明等の参酌を認めるかは、審査の公平を期する意味で重要な因子である。以下、いくつかの判例を題材として、発明の要旨を認定する場面で、裁判所がどのような基準でその参酌を認めているかを検討してみることとする。

(二) 発明の詳細な説明等の参酌

(1) 原則的基準

最判平成3年3月8日〔リパーゼ事件〕⁷は、発明の要旨を認定する際に、如何なる基準で発明の詳細な説明等の参酌を認めるべきかが判断された最初の最高裁判決である。この事件において、原審（拒絶審決取消訴訟）では、特許請求の範囲に記載された「リパーゼ」なる用語は、発明の詳細な説明等を参酌すれば「Ra リパーゼ」と限定的に解釈すべきとの判断が示された。これに対して、最高裁は、36条5項2号⁸が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」旨規定していることから明らかであるとして、『特許出願に係る発明の要旨の認定は、技術的意義が一義的に明確に理解することができないとか、あるいは一見してその記載が誤記であることが発明の詳細な説明の記載に照らして明らかであるなど、発明の詳細な説明の記載を参酌することが許される特段の事情のない限り、特許請求の範囲の記載に基づいてされるべきである』との基準を示した。そのうえで、最高裁は、原審の判断を否定し、特許請求の範囲に記載された「リパーゼ」は字義通りに解するべきとの判断を下した。

特許請求の範囲には、発明の構成要件が凝縮して記載されているため、これを通読しただけでは、その意味内容が把握できないのが通常である。上記の基準は、第1に、このような場合を、特段の事情とするものであるかが問題である。この点、この基準における「特段の事情」とは、そのような場合を意味するものではないとするのが一般的な理解のようである⁹。この理解によれば、本事件において示された基準は、発明の詳細な説明等に目を通すことなく特許請求の範囲に記載された事項の意味内容の把握を試みた結果、その内容が理解できないというような場合に、発明の詳細な説明等の参酌を許容するものではない。換言すると、この基準は、発明の詳細な説明等の記載に基づいて特許請求の範囲に記載された事項の意味内容を理解した後になお、特段の事情有りとは判断できる場合にのみ、発明の詳細な説明等にのみ記載された事項を発明の要旨として取り込むことを許容するものとして理解することができる。

⁷ 民集45巻3号123頁。本件に対する評釈として塩月秀平・判解3事件、高林克巳・判評393号44頁、大瀬戸豪志・ジュリ臨増1002号241頁など。

⁸ ここでは、平成2年法36条5項2号を意味している。本事件について適用されるのは昭和34年法であるが、その36条5項は、実質的に平成2年法36条5項2号と同様の内容を規定している。

⁹ 塩月秀平・判解3事件39頁参照。

(2) 特段の事情の検討

それでは、「特段の事情」とは、如何なる場合を指すのであろうか。リパーゼ事件の最判が示す基準は、特段の事情の解釈次第で厳しいものにも、また、緩やかなものにもなり得る。従って、この基準が基準として機能するためには、「特段の事情」が明確でなければならない。ところが、判旨が示す2つの抽象的な例示からは、如何なる事情が「特段の事情」に当たるのかが必ずしも明確には把握できない。例えば、「技術的意義が一義的に明確」でない場合とは具体的にはどのような場合なのか、また、特段の事情とされる「誤記」とは、形式的な誤記のみを指すのか、或いは、技術的に明らかな誤記までを含むのか、などはこの判旨のみからでは明確に理解することができない。そこで、以下、リパーゼ事件の最判後に出されたいくつかの判決を題材として、特段の事情について具体的な検討を試みることにする。

東京高判平成3年9月19日¹⁰[低温流動性軽油組成物事件]は、新規性欠如を理由とする拒絶審決の取消を求めて提起された審決取消訴訟に対するものである。拒絶審決に係る出願明細書中、特許請求の範囲には、「パラフィン」、「混合油中のパラフィン含量」などの用語を含む「低温流動性軽油組成物」に関する発明が記載されている。また、詳細な説明中には、「本願発明・・・でいう“パラフィン”とは、・・・を意味するものであって、軽油中のその含量は左記により測定される」として、本願発明における「パラフィン」および「混合油中のパラフィン含量」の測定方法が定義されている。

審決取消訴訟において、特許庁は、「パラフィン」はそれ自体技術的にみて明確な用語であり、「パラフィン含量」も同じく明確な用語であって、発明の詳細な説明等を参酌しなければ理解し得ないものではないとの認識を示した。これに対して、裁判所は、用語集或いは辞典の類を参照して、「パラフィン」の技術的意義は、技術分野に応じて異なっており必ずしも一義的ではなく、従って、その測定法も一つに限定されるものではないとしたうえで、発明の要旨認定にあたって発明の詳細な説明等の参酌を認めるべきとの判断を示した。

「パラフィン」の技術的意義は、最も広義に捕らえるならば一義的に明確である¹¹。そして、特許請求の範囲に多義的な用語を記載した責任は出願人が負うべきとの立場をとり、そのような用語は最も広い意義において明確であるとして、発明の詳細な説明等の参酌を認めないことも考えられないではない。しかし、本判決は、このような立場を否定し、「パラフィン」という用語は、当業者が一義的にその意味を理解することができない程度に社会通念上多義的に用いられており、その意義は単純に最広義に解するべきではないとの立場を示している。つまり、本判決は、特許請求の範囲に記載された用語が社会通念上認められた複数の意味を有するような場合は、たとえその用語が最広義において明確であるとしても、「特段の事情」ありと判断すべきものとしている。

¹⁰ 知裁集23巻3号681頁。

¹¹ この点、判旨も「パラフィン」の最も普通の意味はアルカンであることを認めている。

特許請求の範囲が有する権利書機能の機能を重視すれば、ある用語が最広義において明確であれば、その用語の意義をそれ以上の限定して解釈すべきではないと思われる。では、本件において裁判所が「パラフィン」を最広義に解すべきでないとした理由はなんだろうか。この点については、2つの理由を考えることができる。一つは、「パラフィン」につき社会的に認識された複数の意味が存在する以上、その用語は「技術的意義が一義的に明確に理解することができない」ものであるとする単純な理由である。この理由によれば、発明の要旨を認定する段階で発明の詳細な説明等の参酌を認めるか否かは、特許請求の範囲の記載と、一般的な技術水準或いは社会通念といった外部情報のみから判断されていることになる。そして、この場合は、特許請求の範囲に記載された用語が社会的に認識された複数の意味を有することが、「特段の事情」の存在が認められるための十分条件となる。

もう一つは、本件については、出願人の意図するところの「パラフィン」を一義的に、かつ、簡潔に表す適当な用語が存在しないことから、このような記載方法は便宜上認めべきとする理由である¹²。この理由によれば、「特段の事情」が認められるためには、多義的な用語が最広義と解されないためには、そのための合理的な理由が要求されていることになる。そして、この場合は、特許請求の範囲に記載された用語が社会的に認識された複数の意味を有し、かつ、その用語を最広義に解すべきでない合理的理由が存在することが、「特段の事情」の存在が認められるための十分条件となる。尚、裁判所が何れの立場を採っているかについては、後述する他の事件の内容を併せ考慮したうえで判断することにする。

ところで、本件においては、出願人が、発明の詳細な説明等に用語の定義を設けて、その定義を前提として特許請求の範囲に記載しているが、その事実自体は「特段の事情」に当たるものとして認められていない。参酌の可否を判断するうえで、特段の事情は一つ認定されれば十分であるから、このことは、裁判所が、定義の存在は「特段の事情」には当たらないとの立場を示したことを意味しない。しかし、特許庁が、定義の存在は「特段の事情」には当たらないとの立場を示していることは当該事件の主張内容から明らかである。

特許法施行規則¹³によれば、明細書において、出願人が用語の意味を定義して用いることが認められている。この規則については、発明の詳細な説明中に用語の定義が設けられている場合は、本来の意義が明確であるか否かを問わず、その用語の意義は特許請求の範囲においても出願人の定義に従って解釈されるということを定めていると理解するのが素直

¹² 出願人の意図する「パラフィン」を一義的に、かつ簡潔に表す用語（例えば「パラフィン」など）が仮に存在するとすれば、特許請求の範囲における不明確な用語の記載を認める積極的な理由は存在しない。この場合、不明確な記載に起因する不利益は自己責任として出願人に負わせるべきとの理屈も考えられる。

¹³ 特許法施行規則24条、様式29備考8には、「用語は、その有する普通の意味で使用し、かつ、明細書全体を通じて統一して使用する。ただし、特定の意味で使用しようとする場合において、その意味を定義して使用するときは、この限りではない。」旨記載されている。

であるように思われる。また、標準的な学説においても、特許請求の範囲に記載されている技術用語が通常の用法と異なり、その旨が発明の詳細な説明に記載されている場合は、発明の要旨認定にあたって発明の詳細な説明の参酌を許容すべき一場面であることが示されている¹⁴。更に、発明の詳細な説明に明確な定義が設けられていれば、侵害訴訟の場面でその定義に係る用語がその定義を超えて広い意義に解される余地はなく、発明の要旨認定の場面でその用語を限定的に解しても不公平な事態は生じない。このため、リパーゼ事件の判旨から直接導くことはできないが、発明の詳細な説明中の定義の存在は、それ自体「特段の事情」として取り扱うべきではないかと考える。

東京高判平成4年7月28日¹⁵ [適応予測形差動パルス符号複合化方法装置事件] は、進歩性欠如を理由とする拒絶審決に対して提起された審決取消訴訟に対するものである。本件の出願明細書中、特許請求の範囲には、「適応予測形差動パルス符号複合化方法」とする発明が記載されており、審決取消訴訟では「差動パルス複合化方法」がデルタ変調方式を含む概念であるか否かが争われた。裁判所は、用語集、雑誌、専門書等を参照したうえで、「差動パルス複合化方法」は、出願人が主張する通りデルタ変調方式を含まない狭義の概念として当業者に理解されることが多いが、一義的に明確であるとは言えないと判断したうえで、発明の要旨認定にあたって発明の詳細な説明等の参酌を許容すべきとした。

本件においても、裁判所は、上述した「低温流動性軽油組成物事件」の場合と同様に、特許請求の範囲に記載された用語は常に最広義のものと解すべきではないと判断している。そして、本件についていえば、裁判所は、当業者間では「差動パルス符号複合化方法」という用語の意義が、最広義に解されるよりはむしろ出願人の主張する意味で用いられることが通常であるという点を考慮して上記の判断を下したとも理解することができる。つまり、本件の場合も、裁判所が多義的な用語を最広義と解さなかった理由としては、2通りの理由、すなわち、単にその用語が多義的であったという理由と、その用語が多義的であり、かつ、その用語を最広義に解するべきでない合理的な事情が存在していたという理由とを挙げることができる。従って、裁判所が何れの立場をとったものであるかは、本事件の検討からも明らかにすることはできない。

東京高判平成8年6月18日¹⁶ [めっき事件] は、進歩性欠如を理由とする拒絶審決に対する審決取消訴訟である。出願明細書には電気めっきの使用を前提とした「錫めっき銅線の製造方法」の発明が記載されているところ、審決取消訴訟では、特許請求の範囲に記載されている「めっき」が「電気めっき」と解するべきものであるか、或いは「溶融めっき」をも含むものと解するべきかが争われた。判旨は、数種の専門書や辞典等を参照した

¹⁴ 中山信弘編「注解特許法第3版」396頁（橋本良郎）参照。

¹⁵ 判時1434号121頁。

¹⁶ 判時1582号122頁。

うえで、「めっき」という用語は、その内容が必ずしも一義的に明確ではなく、発明の要旨認定にあたって発明の詳細な説明等を参酌することは許容されるべきと判断し、特許請求の範囲に記載された「めっき」を「電気めっき」に限定解釈した。

本件における「めっき」は、上述した「パラフィン」と同様に、最広義において明確であると共に、社会的に認識された複数の意義を有する多義的な用語である¹⁷。裁判所が「めっき」を「電気めっき」に限定解釈した理由を検討するに、本件については、発明の詳細な説明中に「めっき」を「電気めっき」に限定する定義は存在しない。また、出願人の意図する「めっき」の内容は、「電気めっき」という語を用いることで簡潔明快に表すことができるため、特許請求の範囲の欄に不明確な用語を記載することを敢えて認める理由も存在しない。その他にも、本件については、「めっき」という用語を最広義に解すべきでない合理的理由は何ら見あたらない。従って、裁判所が「めっき」を最広義に解さなかった理由は、単に「めっき」という用語が社会的に多義的な意味に用いられているということに他ならないと考えるべきであろう。以上の分析によれば、特許請求の範囲に記載された用語が、社会的に認識された複数の意義を有している場合は、その用語を狭義に用いるべき合理的な理由がなくても、判例実務上は、その事実をもって「技術的意義が一義的に明確」ではないと判断される余地があるといえそうである¹⁸。

東京高判平成5年4月27日¹⁹[クラブバケット等におけるワイヤーロープ振れ止め装置事件]は、新規性および進歩性欠如を理由とする登録実用新案の無効請求却下審決に対する審決取消訴訟である。実用新案登録請求の範囲には「2個の滑車を斜め上下に配設した」ことを構成要件の一つとする「クラブバケット等におけるワイヤーロープ振れ止め装置」の発明が記載されていた。上記の構成要件が、形式的にはその意義が明らかであることから、審決取消訴訟では、考案の要旨を認定するに当たり、考案の詳細な説明等の参酌が許されるか否かが争われた。判旨は、本件考案が「クラブバケット等におけるワイヤーロープ振れ止め装置」に係るものであることは実用新案登録請求の範囲の記載から明らかとなところ、本件考案が効率的にワイヤーロープの振れの防止を図ることを目的としたもの

¹⁷ 裁判所は、ある定義では「めっき」という用語が種々のめっき法の総称として用いられることがあり、また、他の定義では「めっき」という用語が電気めっき等の湿式めっき（溶融めっきは含まない）を指す用語として用いられることがあることを認定している。

¹⁸ 理想的には、本件特許請求の範囲の記載は「めっき」から「電気めっき」に限定されるべきと考える。しかし、拒絶審決取消訴訟の段階では、補正の機会が存在しないため、裁判所が、そのような限定が妥当であるとの判断を示すこと、つまり、発明の詳細な説明等の参酌を否定する判断を示すことは、即座に拒絶査定確定につながる。本件については、そのような結果が出願人に酷であるとの判断が前提として存在し、その結果として発明の詳細な説明等の参酌が認められたとも考えることができる。特許請求の範囲に記載された多義的な用語が狭義のものとして認められるのは、本来、その用語を最広義に解すべきでない合理的な理由が存在する場合に限られるべきではないだろうか。

¹⁹ 知裁集25巻1号208頁。

であることは当業者にとって明らかなる点であり、前記の「2個の滑車を斜め上下に配設した」との構成を、単に文理のみに従って解釈するだけでは、前記構成の有する技術的意義がいかなる点にあるのかが明らかではない、として要旨認定にあたっての考案の詳細な説明等の参酌を認めた。

つまり、本件において、裁判所は、実用新案登録請求の範囲に記載された事項の「技術的意義が一義的に明確」であるか否かを判断するにあたっては、個々の用語の意義が一義的に明確であるか否かとは別に、実用新案登録請求の範囲に記載された考案が全体として有する技術的意義に照らして、個々の構成要件の技術的意義が一義的に明確であるかを否かを考慮すべきとの立場を示している。そして、文理解釈により得られる構成要件の内容が、考案が全体として有する技術的意義に照らして不十分であるような場合には、特段の事情があるものとして考案の詳細な説明等の参酌を許容すべきとしている。

本件において裁判所が考案の詳細な説明等の参酌を認めるべきとする場面は、実用新案登録請求の範囲の記載が明確でない場合に他ならない²⁰。従って、審査の段階であれば、考案が不明確であるとして要旨認定を行わず、拒絶理由を発すべきところである。しかしながら、審決取消訴訟の段階では、審判段階で記載不備に関する無効理由が争われていない以上、裁判所としては、実用新案登録請求の範囲の記載要件は満たされているものとして考案の要旨を認定しなければならない²¹。従って、実用新案登録請求の範囲に記載された事項から考案が全体として持つ技術的意義が明らかであり、かつ、一部に言葉足らずの部分があるような場合には、裁判所としては、判旨が示すように、考案の詳細な説明等の参酌を許容し、言葉足らずの部分をそこから補う他はないのである。

ところで、本件の判旨は、考案の要旨認定にあたって考案の詳細な説明等の参酌が許されるための条件として、2つの条件を挙げている。一つは、「実用新案登録請求の範囲の記載から考案が全体として有する技術的意義が把握できる」ことであり、もう一つは、「実用新案登録請求の範囲の中の一部の記載が文理自体からその技術的意義を把握しにくいようにみられる」ことである。これらの条件は、何れも考案の要旨認定の段階では、実用新案登録請求の範囲の記載のみに基づいて判断できる事項である。つまり、本件において、裁判所は、考案の要旨認定にあたって考案の詳細な説明等の参酌が許されるためには、少なくとも、「特段の事情」を生じさせる原因が、実用新案登録請求の範囲の中に存在していることが必要との立場を示している。

このような立場は、本件に先立って紹介した3つの判例においても示されている。つまり、発明の詳細な説明等または考案の詳細な説明等の中に用語の定義が設けられている場合については更なる検討が必要であるとしても、そのケースを除けば、ここに紹介した4

²⁰ つまり、実用新案法5条6項2号違反、または特許法36条6項2号違反の場合に他ならない。

²¹ 審決取消訴訟における審理範囲の制限につき、最判昭和51年3月10日・民集30巻2号79頁参照。

つの判例は、何れも、「特段の事情」有りとするためには、少なくとも特許請求の範囲の記載の中に、或いは実用新案登録請求の範囲の記載の中に、発明の詳細な説明等または考案の詳細な説明等の参酌を必要とする原因が存在していることを要求している。換言すると、特許請求の範囲の記載中、或いは実用新案登録請求の範囲の記載中にそのような原因が存在しない場合は、発明の詳細な説明等または考案の詳細な説明等の参酌を認めるべき「特段の事情」が存在しないとするのがリパーゼ事件後の判例実務であるようである。このような立場に立つとすれば、例えば、先に疑問を呈した「誤記」の範囲については、形式的な誤記に限られず技術的に明らかな誤記も含まれるが、あくまで誤記であることが特許請求の範囲の記載、或いは実用新案登録請求の範囲の記載のみから判断できるものに限られる、ということになるのではないだろうか。

(三) 最判平成3年3月19日 [クリップ事件]²²の影響

(1) 判旨概要

次に、発明の詳細な説明等における記載事項と発明の要旨との関係につき、リパーゼ事件の直後に出示されたクリップ事件の最判について検討してみる。本件は、特許無効審決を維持した原審に対する上訴期間中に、明細書の訂正審決が確定し、訂正後の明細書を前提として上訴審が争われた事件である。明細書の特許請求の範囲は、訂正の前後を通じて変化することがなく、そこには、「拡大部分間に介在してそれらを結合している容易に切断されうる固定部材22を備え、・・拡大部分がねじり力により相互に手操作で分離され得る程十分に弱い・・クリップ」との記載がなされていた。訂正前の発明の詳細な説明等には、特許請求の範囲に記載されていた「固定部材」を接着層で実現した実施例が開示されていたところ、その接着層に関する記載は訂正により全て削除された²³。このような状況の下、最高裁は、『原審の右認定判断（固定部材は接着層を含むとする判断：筆者挿入）は、特許請求の範囲の記載文言の技術的意義が一義的に明確とは言えない場合の発明の要旨の認定の手法によったものとして首肯し得る』としたうえで、『特許請求の範囲の記載文言自体は訂正されていない場合でも、特許請求の範囲に記載されている「固定部材」の技術的意義が一義的に明確とはいえず、発明の詳細な説明及び図面から接着剤（接着層）をもって「固定部材」とする記載をすべて削除する訂正審決が確定したときは、特許請求の範囲に記載されている「固定部材」は、接着剤（接着層）を含まないものに減縮される』との判断を示した。

²² 民集45巻3号209頁。本件に対する評釈として高林龍・判解5事件、高林克巳・判評393号44頁、角田政芳・ジュリ臨増1002号243頁など

²³ 拡大部分を固定する「固定部材」として接着層を用いるものが公知であり、特許無効を避けるためには、拡大部分を接着層で固定する構成が特許請求の範囲から除外されることが必要であった。

(2) リパーゼ事件との整合性

本件において、最高裁は、特許請求の範囲に記載された用語（固定部材）の技術的意義が一義的に明確とは言えないため、発明の要旨を認定するにあたり、発明の詳細な説明等を参酌すべきとの立場を示している。この立場は、リパーゼ事件の最判が示した基準をそのまま踏襲するものとして理解することができる。従って、クリップ事件は、具体的な内容から離れて抽象的な比較を行う限りでは、リパーゼ事件の判旨と整合的である。また、本判決は、要旨認定の際に参酌した発明の詳細な説明等の記載がその後の削除されたときには、特許請求の範囲の記載が変化していなくても発明の要旨自体が縮小するとしており、一般には、この考え方は当然のことと受け入れられているようである²⁴。しかしながら、具体的な内容に踏み込んで本件を検討すると、その内容は必ずしもリパーゼ事件の判旨とは整合的ではないと思われる。また、発明の詳細な説明等の記載が削除されると発明の要旨が縮小するという考え方に関しては、一般論として成立するののかにつき疑問が残る。

先ず第1に、本件では、特許請求の範囲に記載された「固定部材」なる用語の技術的意義が明確でない判断されているが、リパーゼ事件の立場からすれば、このように判断すること自体に問題があるように思われる。本件では、出願人により、「固定部材」「介在する」「切断される」などの言葉は、日本語として「接着剤」には当てはまらないとの主張がなされており、原審の判断でも、それらの語感から「固定部材」に「接着剤」が含まれるか否かは「一考を要するところ」とされている。また、本判決の評釈中にも、「固定部材」が接着層を含まないものであることはその文言から明らかであるとするものもある²⁵。一方では、右固定部材の構成には、技術的に見れば接着剤（接着層）が含まれることは明らかであるとする見解も示されている²⁶。

これら見解を整理すると、「固定部材」は、日本語の語感を重視すれば、「接着剤」を含まないものと解される余地があり、技術的意義を重視すれば「接着剤」を含むものとして解される余地があるという意味で、その意義が一義的に明確でないということになる。ところで、リパーゼ事件の判旨が基準とするところは、あくまで特許請求の範囲の「技術的意義」が一義的に明確か否かである。本件についていえば、「固定部材」の技術的意義は、2つの拡大部材の間に存在してそれらを結合すると共に、手操作に伴うねじり力によりその結合を解くという機能を実現することである。そして、このような技術的意義は、特許

²⁴ 高林龍・ジュリ982号101頁、角田政義・ジュリ臨増1002号244頁参照。

²⁵ 高林克巳・判評393号49頁は「本件発明の特許請求の範囲でいう「固定部材」とは、通常日本語の表現として、部材と部材を接着剤をもって接着したその接着層は含まないものと解され、したがって、本件特許は接着剤をもって拡大部分間を固定している固定部材の中には接着剤による接着層は含まれないものと解される」とし、角田政義・ジュリ臨増1002号244頁は「特許請求の範囲に記載された「固定部材」に引用例の接着剤（接着層）が含まれるかは、特許請求の範囲の記載のみからさえ当業者であれば、むしろ「一義的明確」な場合ではなかったかと思われる。」とする。

²⁶ 荒垣恒輝・特許管理42巻7号929頁、牧野利明「裁判実務体系27知的財産関係訴訟法」434頁参照。

請求の範囲の記載のみから一義的に明確に理解することが可能である。そうであるなら、形式的な要素である語感を重視するべきではなく、本件における「固定部材」は、上記機能を果たすものとしてその技術的意義が一義的に明確なものと判断するのがリパーゼ事件の判旨の趣旨に沿うのではないだろうか²⁷。

このように考えると、本件についていえば、「接着剤」が「固定部材」としての機能を満たす以上、発明の詳細な説明等を参酌するまでもなく「固定部材」は「接着剤」を含むものであると判断するのが、具体的事案の判断としては妥当であったように思われる²⁸。従って、クリップ事件の判断は、特許請求の範囲に記載された「固定部材」の技術的意義を、発明の詳細な説明等を参酌することにより、その用語の本来の意義より更に狭く解した点において、リパーゼ事件の立場と軌を異にしていると言えるのではないだろうか。

次に、「固定部材」に「接着剤」が含まれるか否かが明確でないとの前提をとるとしても、「接着剤」に関する実施例が削除されることにより、特許請求の範囲に記載されている「固定部材」の概念が、果たして当然に減縮されるのかは疑問である。比較のため、先に取り上げた下級審のケースを振り返ると、先ず、「低温流動性軽油組成物事件」において、特許請求の範囲に記載された「パラフィン」が、発明の詳細な説明等を参酌することで出願人の意図する通りの「パラフィン」と解釈されたのは、発明の詳細な説明中に明確な定義が設けられていたからである。決して、発明の詳細な説明等に記載されていた実施例が、出願人の意図するパラフィンをういたものだけであったという理由ではない。「適応予測形差動パルス符号複合化方法装置事件」についてはどうであろうか。この事件において、特許請求の範囲に記載された「差動パルス複合化方法」が出願人の主張する通りデルタ変調方式を含まないものとして解釈されたのは、デルタ変調方式を含まない実施例しか開示されていなかったからではなく、発明の本質として、デルタ変調方式を含むことはあり得なかったからである。更に、「めっき事件」についても同様である。つまり、この事件において特許請求の範囲に記載された「めっき」が、出願人の主張する通り「電気めっき」に限定解釈されたのは、発明の詳細な説明等に記載された内容からして、その「めっき」には、「溶融めっき」が含まれる余地がなかったからである。つまり、これらの事件において、「技術的意義が一義的に明確」でないと言われた特許請求の範囲中の用語は、何れも、発明の詳細な説明中に開示される実施例の増減によっては変動する余地を持たないものばかりである。

これに対して、実施例の増減により特許請求の範囲に記載された用語の意義が変動する

²⁷ そもそも、特許請求の範囲は、その記載が難解であることが多く、特に翻訳を介する明細書の場合はその傾向が強い。このような背景の下、当業者たる技術者は、そこに記載されている用語を、微妙な語感に捕らわれることなく、機能重視で理解する傾向が強い。このため、本件の「固定部材」に接着剤が含まれないとする判断には、多くの当業者（技術者）が違和感を覚えるのではないだろうか。

²⁸ 但し、特許請求の範囲中の「介在して」や「切断されうる」或いは「十分に弱い」などの技術的意義を明らかにする意味で発明の詳細な説明を参酌することを否定する意味ではない。

とはどういうことであろうか。このような変動が生ずる状況を想定してみると、その状況は、増減に係る実施例に含まれる具体的な下位概念が、特許請求の範囲に記載された上位概念に包含されると解釈される余地がある場合に限られる。つまり、本件においては、「固定部材」が「接着剤」を含む概念として解釈される余地を有していたため、接着剤に関する記述の削除によって「固定部材」の技術的意義が減縮されたか否かが問題とされているのであって、そもそも「固定部材」が「接着剤」を包含する余地がないのであれば、本件のような発明の要旨の変動に関する問題は生じないのである。「固定部材」が、接着剤を含む概念として解釈され得るのであれば、接着剤がそれ自体特殊なものでない以上、接着剤の実施例が存在していなかったとしても、特許請求の範囲に記載された「固定部材」の技術的意義は、接着剤を含むものとして解釈されるべきである。従って、このような状況下では、補正または訂正により実施例が削除されたとしても、発明の詳細な説明等を参酌した結果としては「固定部材」の技術的意義を接着剤を含まないものとして限定解釈することはできない²⁹。このため、既述した一般的な理解に反して、要旨認定の際に参酌した発明の詳細な説明等の記載がその後削除されたときに、特許請求の範囲の記載に変化がなくても発明の要旨自体が縮小するとする理論は、当然に成立するものではなく、むしろ一般的には成立しないものであると思われる。

クリップ事件の判旨が、具体的内容においてリパーゼ事件の趣旨に合致していないこと、および、そこに示された、実施例の増減と発明の要旨の拡張との関係が一般的に妥当しいことは既述した通りである。それにも関わらず、最高裁がこのような論理を示したのは、以下に説明するような特殊な事情が存在したことに起因していると思われる。

すなわち、本件において、特許権者は、接着剤を用いる公知技術の存在を根拠とする無効理由に対抗して、明細書を訂正する意志を表明している。そして、訂正審判では、特許権者の請求する訂正は明瞭でない記載の釈明にあたるものとの判断、および、訂正後の特許請求の範囲が独立特許要件を満たしているとの判断の下に、接着剤に関する記載の削除が認められた。つまり、訂正審判は、「固定部材」の概念には「接着剤」が含まれないとの判断の下に、「接着剤」に関する記載の削除を明瞭でない記載の釈明として認め、その一方で、その削除の結果として特許請求の範囲の記載が実質的に減縮されたとしているのである³⁰。最高裁としては、訂正後の明細書においても「固定部材」には接着剤が含まれると判断し

²⁹ 但し、この場合、発明の詳細な説明から「接着剤」に関する記述を削除するという客観的な行為に着目して、禁反言の法理により「固定部材」から「接着剤」が除外されたとする余地は残されている。

³⁰ そもそも、訂正審決が出される前に、原審により「固定部材」には「接着剤」が含まれるという判断が出されているのであり、訂正審判では「固定部材」が「接着剤」を含まない概念であるとの前提を採るべきではなかったと考える。また、「固定部材」の概念に「接着剤」が含まれないとの前提を採るのであれば、「接着剤」に関する記載の削除は、「固定部材」の概念の広狭に何ら影響しないはずである。尚、この訂正審決は、後に特許請求の範囲の減縮にも明瞭でない記載の釈明にもあたらないとして無効とされている。詳細は、牧野利明「裁判実務体系 27 知的財産関係訴訟法」435頁参照。

て無効審決を確定させることも可能であったが、このように判断することは、訂正審判と矛盾する判断を示すことになると共に、訂正審判でなされた誤った判断の責任を特許無効という形で権利者に負わせることになる。これでは余りに妥当性を欠くとして、最高裁は、既述した通り、訂正審決の確定により「固定部材」に「接着剤」が含まれる余地がなくなつたとの論理を構成し、審理を差し戻したのではないだろうか。

このように、クリップ事件の判旨は、上述した特殊な事情の下で出されたものであり、抽象的な参酌基準においてはリパーゼ事件の判旨と整合してはいるものの、具体的な解決の手法としては、必ずしもリパーゼ事件の判旨と整合するものではない。また、ここで示された理論は、必ずしも広く一般的に適用可能なものではない。このため、本件については、具体的な事情をも含めて「特段の事情」の一事例と理解できるか否かは、慎重に判断すべきであろう。

(四) 発明の詳細な説明等に関する参酌基準の妥当性

以上検討した通り、発明の要旨認定の場面では、特許請求の範囲中に、発明の詳細な説明等の参酌を認めるべき原因が存在する場合に限ってその参酌を認めようとするのが判例実務のようである。そして、その原因は、特許請求の範囲に記載された事項の技術的意義が、社会通念上の技術常識に照らして一義的に明確に理解できないような場合に限定されているようである。換言すると、発明の要旨認定の場面では、特許請求の範囲に記載された事項の技術的意義は、社会通念上の技術常識に照らして一義的に明確である限りは、発明の詳細な説明等の記載とは無関係に、その一義的に明確なものとして理解すべきとするのが判例実務である。

特許権による発明の保護は、発明者が創作し開示した技術的思想の範囲内において、出願人が特許付与を請求した限度で与えられるのが原則である³¹。従って、発明の要旨認定の場面で最も問題となるのは、特許請求の範囲によって画定される範囲を、如何に上記の原則と合致させるかである。以下、この点において、判例実務が採用する基準がどのように機能しているのか、また、その基準は妥当であるのかにつき検討してみる。

判例実務が用いる基準の対極としては、発明の詳細な説明等の参酌を広く緩やかに許容し、特許請求の範囲に記載された事項は、原則として発明の詳細な説明等の記載を考慮³²して定めるべきとする基準が考えられる。この基準によれば、特許請求の範囲に記載された事項が言葉足らずのものであったり、開示要件を満たさないものであったりした場合は、発明の詳細な説明等の記載が参酌されることにより、不足部分が補われるように発明の要

³¹ 牧野利明「裁判実務体系 2 7 知的財産関係訴訟法」4 3 7 頁参照。

³² 「考慮」の一般的意味は「物事の種々の要素をよく考え合わせること」(小学館・国語大辞典)である。本稿では、その一般的意味に照らして、「発明の詳細な説明等に記載された種々の要素をよく考え合わせて特許請求の範囲に記載された事項を解釈すること」を意味するものとして「考慮」を用いることとする。

旨が認定されることになる。この場合、出願人が特許の付与を請求する限度は、必然的に開示の範囲に収まることになる。また、この基準によって発明の要旨が認定されるとしても、権利行使の場面で同じ基準が用いられるとすれば、発明の保護が与えられる範囲は、理論的には発明者によって創作された新規な範囲に限定される。従って、上記の前提が成り立つ限りでは、この基準によっても、発明の保護の範囲を上記原則に則って画定することが可能であると思われる。

しかしながら、審査の段階や特許処分見直しの段階では、発明の要旨が狭く解釈されるほど特許の取得が容易となるため、出願人や権利者は、発明の詳細な説明等に記載されている事項を、特許請求の範囲の記載が限定的に解釈されるべき根拠として用いるように動機付けられるのに対して、権利行使の場面では、その逆の動機付けにより、発明の詳細な説明等に記載された事項は何ら特許請求の範囲の記載を限定するものではないとの主張がなされるのが通常である。このため、発明の詳細な説明等の参酌が広く許容されるとすれば、審査の段階で狭く解釈された特許請求の範囲が権利行使の段階で広く解釈される余地が残ることになる。この点、かかる基準は、発明の保護範囲を上記原則に則った範囲に合致させるうえで必ずしも厳格なものではないと言えそうである。

これに対して、判例実務において用いられている基準、つまり、発明の詳細な説明等の参酌を厳しく制限する基準はどうであろうか。この基準が用いられることにより、審査または特許処分の見直し場面で特許請求の範囲が開示範囲を超えていると判断されれば、両者を合致させるべく補正或いは訂正が求められる。従って、この基準が用いられるとしても、発明の保護は、理論的には開示要件の満たされる範囲内に制限されるはずである。また、この基準によれば、原則的には、特許請求の範囲に記載された事項が審査の段階で限定解釈されることがないため、審査の場面で狭く解釈された事項が、権利行使の場面で広く主張される余地も残らない。この点、判例実務において用いられている上記の基準は、上記原則に合致する範囲に対して発明の保護を与えるという目的を達成するうえで、極めて適切なものであると評価できそうである。

3. 特許発明の技術的範囲の確定

(一) 特許発明の技術的範囲

次に、特許発明の技術的範囲を確定する場面において、判例実務上、特許請求の範囲に記載された事項以外の事項がどのような基準で参酌されているかにつき検討してみる。特許発明の技術的範囲とは、特許権の効力が及ぶ客観的範囲として一般に理解されている概念である³³。特許法は70条1項に「特許発明の技術的範囲は、願書に添付した明細書の特

³³ 吉藤幸朔著・熊谷健一補訂「特許法概説」第12版491頁は、「特許の権利範囲の確認は特許権の効力の及ぶべき技術的範囲を確定するにある」とする大審院判例を今日の通説とする。牧野利明「裁判実務体系27知的財産関係訴訟法」437頁は、「特許権の効力の及ぶ客観的範囲を、法は、特許発明の技術的範囲と呼んでいる」とする。

許請求の範囲の記載に基づいて定めなければならない」との規定を置き、その解釈の手法を明文で規定している。特許権は独占的な排他権であることから、第三者の不足の不利益を防ぐ意味で、その効力の及ぶ範囲は明確でなければならない。旧法下では、特許発明の技術的範囲を、特許請求の範囲の記載に基づいて定めるべきか、或いは明細書全体から定めるべきであるかにつき争いがあり、法70条1項は、この点を明確化するために設けられた規定である³⁴。特許発明の技術的範囲の確定場面における特許請求の解釈手法と、発明の要旨認定の場面における特許請求の範囲の解釈手法との関係については、両者は基本的に同一であるべきとの指摘がなされている一方³⁵、それらは、取り扱われる場面が異なることから自ずと異なるものになるとの指摘もされている³⁶。以下、具体的な判例を題材として、特許発明の技術的範囲を確定する場面において、特許請求の範囲が実務上如何に解釈されているのか、特に、その場面において、特許請求の範囲の記載以外の事項がどのような基準で参酌されているのかにつき検討することとする。

(二) 公知技術の参酌

(1) 公知技術に関する参酌基準

最判昭和37年12月7日[炭車トコ等の脱線防止装置事件]³⁷は、特許発明の技術的範囲を確定する場面において、出願時の技術水準、すなわち、公知事実を参酌すべきことを示した判決として、つとに紹介されてきた判決である。本判決は、大正10年法下の特許権の権利範囲確認審判に対する審決取消訴訟に関するものであるが、特許請求の範囲に記載された事項を解釈する際に公知技術を考慮することにつき、「特許権が新規な工業的発明に対して与えられるものである以上、その当時において公知であった部分は新規な発明とはいえない」ため「いかなる発明に対して特許権が与えられたかを勘案するに際しては、その当時の技術水準を考えざるを得ない」とする。つまり、本判決は、特許発明の技術的範囲を確定する場面では、当然に³⁸特許出願当時の技術水準を考慮すべきであり、特許発明の技術的範囲は、公知技術を含まないものとして確定せざるを得ないことを示している。

同種の判断は、最判昭和39年8月4日[回転式重油燃焼装置事件]³⁹において、より明確に示されている。この判決も旧法下で規定されていた実用新案権の範囲確認審判に対する審決取消訴訟に関するものではあるが、ここでは、「出願当時すでに公知、公用にかかる

³⁴ 特許庁編「工業所有権法逐条解説」第199頁参照。

³⁵ 竹田稔「特許審決等取消訴訟の実務」112頁参照。

³⁶ 牧野利明「裁判実務体系 27 知的財産関係訴訟法」441頁参照。

³⁷ 民集16巻12号2321頁。本件に対する評釈として、田中真次・判解136事件、紋谷暢男・法学協会雑誌81巻6号95頁、染野義信・民商49巻3号53頁。

³⁸ 吉藤幸朔著・熊谷健一補訂「特許法概説」第12版498頁、中山信弘・特許侵害訴訟と公知技術・法学協会雑誌98巻9号98頁参照。

³⁹ 民集52巻4号76頁。本件に対する評釈として、渡部吉隆・判解74事件、小野昌延・民商52巻4号76頁、原増司・別冊ジュリスト8号148頁、土肥一史・別冊ジュリスト86号140頁。

考案を含む実用新案について、その権利範囲を確定するにあたっては、右公知、公用の部分を除いて新規な考案の趣意を明らかにすべきである」旨判示されている。

現行法下の事件としては、最判昭和49年6月28日[一眼レフレックスカメラ事件]⁴⁰が、上記2つの最判を引用したうえで、「特許発明の技術的範囲を確定するにあたっては、その当時の公知の部分を除いて新規な技術的思想の趣意を明らかにすることができる」旨判示している。

これらの判決は、何れも、特許請求の範囲がどのように記載されているかを論ずることなく、特許発明の技術的範囲の確定場面では公知技術を参酌すべきとしている。つまり、これらの判決は、特許発明の技術的範囲の確定場面では、特許請求の範囲の記載が明確であったとしても、公知技術については当然にその内容を考慮すべきことを判示している。このように、特許発明の技術的範囲を確定する場面で特許請求の範囲を解釈する際の基準は、少なくとも公知技術を当然に参酌すべきとする点において、発明の要旨認定の場面で用いられる基準とは異なっている。

では、そのような基準の差は何故生ずるのであろうか。最判37年12月7日は、特許発明の技術的範囲を確定する際に公知技術を参酌すべき理由を、「特許権が新規な工業的発明に対して与えられるものである」からとしている。それでは、「特許権が新規な工業的発明に対して与えられるものである」と、何故、発明の要旨認定の場面では考慮する必要のなかった公知技術を、特許発明の技術的範囲の確定場面で考慮する必要が生ずるのであろうか。その理由は、発明の要旨認定の場面では、特許請求の範囲を解釈する作業と、発明の新規性を判断する作業とが分離されているのに対して、特許発明の技術的範囲の確定場面では、それらの作業が分離されていないことであろう。そして、後者の場合に2つの作業が分離されていないのは、一つには、審査の段階で顕在化しなかった公知技術が侵害訴訟の場面で証拠として提出されることが原因であり、もう一つは、侵害訴訟の場面では、無効審決が確定していない以上特許は有効なものとして扱う必要がある一方で、公共財たる公知技術の領域では権利行使を許すべきではないとする制度上の要求原因である。

前者の原因は、審査の限界に端を発するものであり、また、後者の原因は、制度設計上の歪みに起因するものである。そして、これらは何れも、現在の特許制度においては完全には避けられない事項である。このため、侵害訴訟の裁判所は、審査の段階で顕在化しなかった公知技術が証拠として提出された場合、無効理由の存在が明らかであるとして権利侵害が否定できる場合⁴¹は別として、その公知技術を考慮したうえで特許発明の技術的範囲を確定せざるを得ない。このような背景の下、少なくとも公知技術の参酌を念頭に置く限

⁴⁰ 金融商事420号2頁。

⁴¹ 最判平成12年4月11日・民集54巻4号1368頁[キルビー半導体事件]参照。この場合、新規性を欠くことが明らかであるとして権利濫用の法理を用いるとすれば、その前提となる作業は、発明の要旨を認定する作業であり、特許発明の技術的範囲、つまり、特許権の客観的範囲を確定する作業ではない。尚、キルビー半導体事件が特許請求の範囲の解釈基に与える影響については後述する。

り、発明の要旨認定の場面とは異なり、特許発明の技術的範囲の確定場面では、特許請求の範囲の記載が明確であったとしても、その参酌は無条件で認めるべきであろう。

(2) 公知技術の参酌と特許発明の技術的範囲の解釈

先に紹介した3つの判決が示すところによれば、公知技術の参酌は、新規な技術的思想の趣意を明らかにし、特許発明の技術的範囲を、その特許の出願当時の公知技術を含まないものに確定する目的で行われるべきということになる。以下、これら3つの事件において、公知技術を参酌することにより、特許発明の技術的範囲が具体的にはどのように確定されたかにつき検討してみる。

最判昭和37年12月7日は、特許請求の範囲の記載から公知技術を除外して特許発明の技術的範囲⁴²を狭く解釈したものと理解されているのが通常のものである⁴³。以下、事案を具体的に検討するうえで必要な限度で本件の内容を説明すると、本件明細書の特許請求の範囲には、「車軸を・・車体支持台の遊動孔に挿入し、且つ車軸側の小径の弧状面を遊動孔上部の大径弧状面に圧接させることによって、その両側より下部に亘り充分なる遊動間隙を設け・・たる炭車トコ等における脱線防止装置」と記載されている。発明の詳細な説明および図面には、小径の車軸が大径の遊動孔に挿入され、その結果、車軸の両側から下部に亘って十分に大きな遊動間隙が設けられた実施例が開示されている。

これに対して、イ号製品は、車軸と遊動孔とを上下方向にのみ相対移動可能とする脱線防止装置である。ここでは、車軸と遊動孔とは異径接触しているものの、それらの間には、車軸の下方にのみ大きな遊動間隙が確保されているに過ぎず、車軸の両側には僅かな間隙が存在しているだけである⁴⁴。

⁴² 本稿では、侵害訴訟の場面で確定される発明の内容を「技術的範囲」としているためここには技術的範囲と記しているが、この判決の中ではその概念が「発明の要旨」として記載されている。

⁴³ 例えば、竹田稔「知的財産権侵害要論」41頁は、「本判決は、明細書の記載や公知資料を通じて特許発明の目的を認定し、これに従い技術的範囲を判断した原判決に不服の上告理由に対するものであり、公知技術を技術的範囲から除外するかどうかに対応する判断といえるか問題がある」としたうえで、「判示内容をそのまま受け取るならば、特許発明の技術的範囲を確定するに当たり、特許請求の範囲の記載から公知技術を除外して狭く解釈したものである」とする。また、田村善之・特許侵害訴訟における公知技術の抗弁と当然無効の抗弁・特許研究21号9頁は、本判決をいわゆる公知技術除外説の理を確立した判決として位置づけている。

⁴⁴ より詳しくは、イ号製品は、丸棒の両側面を平面に切削することで得た車軸を、上面が弧状面に加工された遊動孔に挿入してなる脱線防止装置である。ここでは、車軸の両側には、車軸と遊動孔との上下方向の相対移動を可能とするために必要な程度の間隙が確保されているに過ぎない。車軸の上面（小径弧状面）と遊動孔の上面（大径弧状面）とは異径接触であるが、これは両者の寸法誤差を考慮して、適正な面接触を得るために採られた構成であり、車軸と遊動孔との左右方向の相対移動を意図したものではない。

原審では、イ号製品の遊動間隙が、特許請求の範囲に記載された「充分なる遊動間隙」に該当するか否かが主たる争点であるところ、被告（本件特許の特許権者）は、「充分なる遊動間隙」の意義は、脱線防止の効果を達成するに足りるという趣旨に過ぎないとして、両者に相違がない旨主張した。原判決は、明細書の記載に基づいて本件特許とイ号製品との一致点および相違点を認定したうえで、公知技術の存在を理由に被告の主張を排斥し、「充分なる間隙」は、車軸の上下移動を容易ならしめる程度を以てはならず、車軸の両側及び上下の各方向の力に対し、車体と車軸との関係的移動を円滑容易にする程度の「相当の大きさ」と解するのが相当と判示した。そして、最高裁は、原審の判断をそのまま維持してイ号製品は本件特許の技術的範囲に属しないとした。

ところで、本件において、公知技術が存在しなかったとしたら、特許発明の技術的範囲はどのように解釈されるべきだったのであろうか。既述した通り、特許請求の範囲には、「車軸側の小径の弧状面を遊動孔上部の大径弧状面に圧接させることによって」、車軸の両側より下部に亘り充分なる遊動間隙を設けることが明記されているのである。そして、発明の詳細な説明等には、小径の車軸が大径の遊動孔に挿入された結果として、車軸の両側から下部に亘って十分に大きな遊動間隙が設けられた実施例のみが記載されており、更に、車体と車軸とが水平並びに上下に关系的に移動して脱線を防止するとの記載もされているのである。このような明細書の記載によるとすれば、特許請求の範囲に記載されている「充分なる遊動間隙」は、公知技術を考慮するまでもなく、車軸の上下動を容易ならしめる程度では足りず、原審が認定する通りの「相当の大きさ」と解すべきではないだろうか。

つまり、「充分なる遊動間隙」の意義は脱線防止の効果を達成するに足りるという趣旨に過ぎないとする被告の主張は、文理解釈により得られる特許発明の技術的範囲の内側での主張ではなく、その外側への拡張を求める主張として捕らえるべきであり、また、本件における公知技術の参酌は、そのような拡張を認めないという意味において機能したと見るべきではないだろうか。この理解が正しいとすれば、本判決は、いわゆる公知技術除外説の理を確立した先例として捕らえるより、むしろ、特許発明の技術的範囲が公知技術の領域に拡張解釈される余地を否定した先例と捕らえるべきではないだろうか。

回転式重油燃焼装置事件は、登録請求の範囲に記載された構成要件を、文理上全て具備する公知技術が存在するとの理由により、考案の技術的範囲⁴⁵が限定解釈された事件である。登録請求の範囲には、具体的には、「通風筒内⁴⁶に挿通した給油管に、上部に受皿を、下部に羽根⁴⁷を備えた回転体を、受皿が通風筒外に位置するが如く遊嵌した⁴⁸液体燃料燃焼

⁴⁵ 本件においても、判決の中では考案の内容を表す概念が「実用新案の要旨」とされている。

⁴⁶ その内部に強制送風の供給を受ける筒状の部材である。

⁴⁷ 強制送風により回転するプロペラ状の羽根である。

⁴⁸ 従って、通風筒内を通過してきた空気は、受皿の外周近傍に空気流を発生させる。

装置の構造」とのみ記載されていた。考案の詳細な説明によれば、この装置は、送風機の強制送風により羽根と共に受皿を回転させ、給油管の燃料排出口から受皿に滴下された燃料を遠心力作用と風力とで微細に噴霧状として完全燃焼を可能とするものである。また、ここには、「羽根を強制送風により回転させたから・・・電動機軸直結の従来のもの」に比べて「非常な高回転を与え得る」との効果が記載されている。

この事件では、公知技術⁴⁹もイ号製品も、文理上は上記登録請求の範囲に記載された全ての構成要件を具備するものである。本件最判は、このような事情の下、事実上全部公知の事案であると判断して、登録請求の範囲には記載されていない「回転しない燃料排出口および回転しない案内皿」をも考案の必須要件としてその技術的範囲を確定したものと思われる。このような限定解釈は、抽象的な意味では、出願当時の公知技術を含まないものとして技術的範囲を確定するものであり、是認すべきものであろう。

しかしながら、本件の具体的事案に照らしてみると、このような限定解釈が真に妥当であったかは疑問である。すなわち、本件登録実用新案は、強制送風により羽根と共に受皿を高速回転させ、かつ、受皿付近に高速の空気流を作ることが従来技術に対する主要な特徴であると解される。これに対して、公知技術とされる装置は、受皿と羽根を水車で駆動するものであり、その羽根は、受皿に向かう空気の流れを発生させるものとして機能しているに過ぎないのである⁵⁰。従って、強制送風により受皿を高速回転させ、かつ、受皿付近に高速空気流を発生させるという思想は公知ではない。これに対して、イ号製品は、本件登録実用新案の装置と同様に受皿を強制送風で駆動するものである。イ号製品は、受皿の構造など細部においては公知技術とされる装置の後継品であるが、強制送風による高速回転と高速空気流を可能としている点で、本件考案の新規な領域に属している。このような理解によるとすれば、具体的事案として見る限り、この事件においては、考案の技術的範囲を限定解釈するまでもなく、イ号製品はその範囲に属するとの結論を得る余地があったように思われる。

一眼レフレックス事件は、典型的な全部公知の事件であり、クレーム最狭義説⁵¹の立場で特許発明の技術的範囲を限定解釈した事件である。この事件において、特許請求の範囲には、「・・・常時絞りを全開状態に保たしめシャッターの作動に際しシャッターが開き始めざる期間中に・・・予め定めた絞度に絞ることを特徴とする一眼レフレックスカメラ用絞り作動装置」との記載がなされている。発明の詳細な説明によれば、この発明の目的は、通常時は絞りを全開とすることでファインダ内の像を明瞭ならしめ、シャッターの作動時、

⁴⁹ 特許第106057号としてイ号製品の製造者が登録を受けている重油燃焼器であり、イ号製品の原型である。

⁵⁰ 公知技術の受皿には多数の通風孔が設けられており、羽根の回転で発生した空気は、それらの通風孔を通して受皿の上部に到達し、燃焼に付される。

⁵¹ 吉藤幸朔著・熊谷健一補訂「特許法概説」第12版501頁参照。

または焦点深度の観察時のみ予定の絞りを実現することとされている。この事件において、イ号製品および公知技術は、何れも機構こそは異なるものの本件特許と同様の目的を達成する装置である。また、それらを構成する要素は、上記の目的を達成するという意味では、ことごとく特許請求の範囲に記載された構成要素と同じ作用効果を奏するものである。

この場合、特許請求の範囲に記載された具体的事項が上記の目的を達成し得る範囲内で抽象化されて解釈されるとすれば、特許発明が公知発明となることは明らかである。そこで、裁判所は、そこに記載されている具体的事項を、そこに記載されている通りに具体的なものとして捕まえ、上述した目的を達成するための具体的な機構乃至は構成そのものに発明があったものとして技術的範囲を限定解釈したのである。このような限定解釈は、特許発明の技術的範囲を、公知技術を含まない範囲に限定することに他ならず、上記3件の最判が示す趣旨より是認されるべきものであろう。

(三) 発明の詳細な説明等の参酌

(1) 発明の詳細な説明等に関する参酌基準

最判昭和50年5月27日[オール事件]⁵²は、登録実用新案の侵害に関する事件であるが、その技術的範囲を確定する場面において、いかなる範囲で考案の詳細な説明等の記載が考慮できるかにつき基準を提供している。本件は、実用新案登録請求の範囲には、「空室1を有する合成樹脂製水かき2・・・と柄6を一体化してなるオールの構造」とだけ記載されているにも関わらず、考案の詳細な説明等の記載を参照したうえで、その空室1にはイ号製品の気密中空部(常時気密の保たれた空室)が含まれないものとして技術的範囲が確定された事案である。最高裁は、「実用新案の技術的範囲は、登録請求の範囲の記載に基づいて定められなければならないが、右範囲の記載の意味内容をより具体的に正確に判断する資料として右明細書の他の部分にされている考案の構造及び作用効果を考慮することは、なんら差し支えない」として、このような確定の手法が許容されることを明らかにした。

本件において、実用新案登録請求の範囲に記載された個々の用語は、その技術的意義が明確であると評価できるものである。また、そこに記載された考案は、空室1が気密的な空室であっても、全体として技術的意義が不明確となるものではない。発明の要旨認定の場面であれば、先に検討した基準が適用されることにより、考案の詳細な説明の参酌が許されず、空室1は、ただ空室1として把握されるべきところであろう。しかしながら、本件判旨は、登録実用新案の技術的範囲を確定する場面では、そのような状況下でも、実用新案登録請求の範囲の記載の意味内容をより具体的に正確に判断する資料としてならば、考案の詳細な説明等に記載された事項の考慮が許されるとするのである。

それでは、何故、ここではそのような考慮が許容されるのであろうか。発明の要旨を認定する場面では、特許請求の範囲に記載されている事項の技術的意義が明確である限り、

⁵² 金融商事466号2頁。本件に対する評釈として、小島庸和・金融商事493号2頁、松尾和子・ジュリスト684号159頁。

それ以上に限定を加える目的で発明の詳細な説明等の記載を参酌すべきでないことは先に述べた通りである。そして、審査や特許処分の見直しの場面では、その基準に従って認定された発明の要旨が新規性や進歩性の要件を満たすかが判断され、更に、その発明の要旨に開示要件を満たさない事項が含まれていれば、36条6項1号に違反するものとして扱われるのが法の予定するところである。

しかしながら、特許請求の範囲における開示要件違反を審査の段階で完全に指摘することは現実的には不可能であろう。加えて、特許庁における審査実務では、36条の要件審査が充分には行われず、新規性および進歩性の有無に重点を置いた審査が行われているのが実状である⁵³。このため、審査を通過した段階においても、実施例によりバックアップされていない未完成発明や、発明者が意図していなかった発明などが、形式的に発明の要旨に含まれているという事態は十分に生じ得るのである。

特許は発明の開示の代償として付与されるものであるから、その保護を受ける発明は、特許請求の範囲に形式的に包含されているだけでは足りず、当然に発明の詳細な説明等に記載されている必要がある。そうであるなら、特許発明の技術的範囲を確定する場面においては、特許請求の範囲に記載されている事項を、発明の詳細な説明等に記載されているものとして解釈すべきことも当然である。従って、特許発明の技術的範囲を確定する場面では、特許請求の範囲の記載が明確であるとしても、むしろ、その記載が明確である場合にこそ、そこに記載された意味内容をより具体的に正確に判断する資料として発明の詳細な説明等に記載された事項を考慮することが許されるべきであろう。このような理解に立つとすれば、本件判旨がいうところの、「右範囲の記載の意味内容を具体的に正確に判断する」とは、「特許請求の範囲の記載の意味内容を、開示要件が充足される範囲内のものとして判断する」の意として理解することができる。そして、特許請求の範囲の記載が明確であると否とに関わらず、そこに記載された事項を、発明の詳細な説明等を参酌して、開示要件を充足する範囲に限定解釈することは許されると解するべきであろう。

(2) 発明の詳細な説明等の参酌と特許発明の技術的範囲の解釈

上述した視点により本件を検討するに、主たる問題は、考案の詳細な説明等に記載された空室1に関する記載が、イ号製品における気密中空部についても、開示要件を満たしているか否かということであろう。本件明細書の考案の詳細な説明は、「オール・・・の重さは殆ど一定しておるので各人の異なる好みに応ずることができない」として主たる課題を提示する他、「本案に於いては・・・透孔10より水や砂を空室1内に容れることにより、使用

⁵³ 竹田稔「特許審決等取消訴訟の実務」103頁は、「特許庁における審査、審判の実務は・・・発明の要旨は特許請求の範囲の記載から形式的に把握し（同法36条所定の要件を具備するか否かについては必ずしも十分な審査、審判を経ることなく）引用例を示して新規性、進歩性の欠如を理由に拒絶理湯通知をし、拒絶査定するという傾向があることを否定することは困難であろう。」とする。

者に適した重さとすることができ、・・・」、「(水かきに)透明な樹脂を用いれば空室1内に容れる物に着色することにより美しい色とすることができる」などとして、空室1が透孔10を有することを前提とした説明で終始している。考案の詳細な説明がこのようなものである以上、そこには、気密的な空室は開示されていないと評価するべきであると思われる。このように、本件の判断は、開示要件の充足を目的として考案の技術的範囲を限定的に解釈すべきとする基準と、具体的なレベルにおいても整合的である。

(四) 特許発明の技術的範囲の確定と特許法70条

以上検討した通り、特許発明の技術的範囲の確定場面では、発明の要旨認定の場面とは異なり、特許請求の範囲に記載された事項の技術的意義が明確である場合にも、当然に公知技術を参酌し、また、開示要件の充足を目的とする範囲で発明の詳細な説明等を参酌すべきと言うことができよう。この場合、特許発明の技術的範囲は、必然的に特許請求の範囲に記載されてない事項が付加された形で確定されることになる。

発明の要旨認定の場面でも、特許請求の範囲に記載された事項の技術的意義が、部分的に或いは全体として明確でない場合には、そこに記載されていない事項が要旨の一部とされることはあるが、この場合は、その付加の原因があくまで特許請求の範囲の中にあるのであり、用語の持つ通常の意味の範囲内で、発明の要旨は特許請求の範囲の記載に「基づいて」認定されていると言うことができるのではないだろうか。

これに対して、特許発明の技術的範囲の確定場面では、そのような原因が特許請求の範囲の中に全く存在しない場合にも、そこに記載されていない事項が構成要素の一部として追加されるのである。この場合、70条1項に規定されるように、特許発明の技術的範囲が「特許請求の範囲の記載に基づいて」定められていると言えるのが問題である。この点、以下のように解することにより、70条1項と判例の立場とを整合的に説明することが可能ではないだろうか。

すなわち、70条1項は、当然に1条に規定される目的の達成に寄与すべき規定である。一方で、29条、36条などの特許要件も、その目的達成のために設けられた規定である。従って、70条1項の規定は、特許発明が29条や36条の要求を満たすことを前提として、その技術的範囲が「特許請求の範囲の記載に基づいて」定められるべきことを定めたものと解することができる。そうであるとすれば、70条1項における「基づいて」とは、特許発明が満たすべき新規性の要件や開示要件を充足させるべく、発明の詳細な説明等にも記載されている事項を技術的範囲に取り込むことを許容する柔軟な用語と解すべきであろう。そして、この解釈によれば、特許発明の技術的範囲を確定する場面で問題となった特許要件の充足を目的とする限りにおいて、発明の詳細な説明等にも記載された事項により特許請求の範囲の記載事項を明確化することは、何ら70条1項の規定に反するものではないのである。従って、判例実務において用いられている特許発明の技術的範囲の確定手法は、70条1項に反するものではないと考える。

4. まとめおよび今後の展望

以上検討してきた通り、判例実務は、発明の要旨を認定する場面では、発明の詳細な説明等の参酌を厳しく制限して特許請求の範囲を解釈し、一方、特許発明の技術的範囲の確定場面では、その参酌を広く認めつつ特許請求の範囲を解釈しているようである。しかしながら、そのようなダブルスタンダードは、果たして現行法が当初から予定している本質的なものであるのか、また、今後も維持されるべきものであるのかについては、更なる検討が必要であると思われる。

すなわち、現在の判例実務において、特許請求の範囲の解釈基準を場面により区別する必要があるのは、侵害訴訟の場面で、特許要件を具備しない特許発明の効力を争う必要があるからに他ならない。従って、例えば、侵害裁判所において瑕疵ある特許の効力が争われた場合に、無効審決が確定するまでその審理を中止することとして、瑕疵の無い特許請求の範囲が形成されるまで技術的範囲の確定作業を行わないこととすれば、場面に応じて2つの基準を使い分ける必要はなくなるのである。そして、このような運用は、現行特許法の制度設計上、十分に予定されたものである。また、「技術的範囲」という概念は、大正10年法下における特許発明の「権利範囲」の観念と同視できるものとして、昭和34年法において初めて法文上用いられた用語であるが、「権利範囲」というと法律的価値判断を含む観念であるかのように受け取られるおそれがあるので、純粹に技術的観点から考察した観念であるとの意味で「技術的範囲」という観念が採用されたと言われている⁵⁴。この説によるならば、判例実務が採用する「技術的範囲」の確定積手法は、必ずしも立法当時の趣旨に合致したものではなく、むしろ判例実務の認定する「発明の要旨」の方が、その概念に近いように思われる。これらの事項に鑑みると、特許請求の範囲の解釈基準を場面に応じて使いわけるといふ判例実務の運用は、法が本質的に予定したものではないようにも思われる。

先に引用したキルビー半導体事件⁵⁵では、最高裁により、「特許に無効理由が存在することが明らかであるときは、その特許権に基づく差し止め、損害賠償等の請求は、特段の事情がない限り、権利の濫用に当たり許されない。」とする判断が示された。これにより、現行法下でも、侵害裁判所は特許に無効理由が存在することが明らかであるか否かを審理できることが明らかにされたわけである。侵害裁判所は、無効理由の存在が指摘できるのであれば、瑕疵ある特許請求の範囲を、無効理由を含まないように解釈する必要はない。従って、キルビー半導体事件の最判に従うならば、侵害裁判所は、審査または特許処分の見直し場面で用いられる基準と異なる基準で特許請求の範囲を解釈する必要はないのである。このため、今後の展望としては、審査、特許処分の見直し、および侵害の全ての場面において、統一的な基準で特許請求の範囲を解釈するということが視野に入れることができる

⁵⁴ 金融商事466号3頁参照。

⁵⁵ 注41参照。

のではないだろうか。

以上