

## 第4章 クレーム解釈にあたっての 発明の詳細な説明の参酌

### 1. 従来 of 制度と改正の背景

#### 1. 従来 of 制度における考え方

従来の特許法第70条では、特許発明の技術的範囲の認定に関し、第1項において「特許発明の技術的範囲は、願書に添附した明細書の特許請求の範囲の記載に基いて定めなければならない」旨を規定し、更に旧第2項において要約書の記載を考慮してはならない旨を規定していた。

本規定のうち第1項は、昭和34年の特許法制定時に導入された規定であり、大正10年法の下で生じていた特許発明の技術的範囲の認定にあたっての2つの考え方、すなわち、特許発明の技術的範囲は、イ)特許請求の範囲に記載された内容に限定されるという考え方とロ)発明の詳細な説明の記載を含めた明細書全体から判断すべきであるという考え方について整理し、特許発明の技術的範囲は特許請求の範囲の記載に基づいて定める旨を明確にしたものである。

また、従来の特許法の下での特許発明の技術的範囲の認定に関しては、こうした第1項の規定の制定の趣旨を前提とした上で、「特許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明細書の他の部分に記載されている発明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」との考え方が各種の判決で示されてきていた。

#### 2. 最高裁リパーゼ判決とその解釈をめぐる問題点

しかしながら、近年、最高裁判所において、新規性、進歩性等の判断における発明の要旨認定に関し、「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」との考え方が示された（最判平成3年3月8日・昭和62年（行ツ）3号・民集45巻3号123頁）（以下この判決を「リパーゼ判決」という。）。

リパーゼ判決は審査における発明の要旨認定について判示したものであるが、特許発明の技術的範囲の認定に関し、本判決の判旨をどのように捉えるべきかについて、以下のような考え方が並立し、やや混乱が生じていた。

- ①特段の事情のない限り、用語の意味の明確化という目的であっても、発明の詳細な説明や図面の参酌は許されないとし、これまでの判決の考え方は異なるものであるとする考え方
- ②判旨の真の意味は、「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容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は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」というものであるとする考え方

工業所有権審議会答申では、こうした状況を踏まえ、上記②に示す考え方を確信的に規定すると認識の下に、特許法第70条において、「クレームの記載は、発明の詳細な説明及び図面の記載を参酌して解釈される」旨を規定する方向で検討することが適当であるとされた。

#### （参考）リパーゼ判決について

本件は、拒絶査定を支持した特許庁の審決を不服とした審決取消訴訟に係る判決である。

本件は、「トリグリセリドの測定法」に係る発明に関する特許出願について示された判決であったが、訴訟における争点は、新規性、進歩性等の判断の対象となる発明の要旨の認定、特に、特許請求の範囲に記載された「リパーゼ」という用語の解釈にあった。

東京高裁は、特許請求の範囲中の基本構成に記載された「リパーゼ」には文言上何らの限定はないが、発明の詳細な説明の記載等に徴すれば、それはRaリパーゼを意味するものと解するのが相当であるとし、審決はその解釈を誤っているとして審決を取り消した。

これに対して、最高裁は以下のように判示した上で、原判決を破棄し、東京高裁に差し戻した。

「特許法第29条第1項及び第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、この発明を同条第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。

本件についてみると、特許請求の範囲の記載には、トリグリセリドを酵素的に鹼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。」

## II. 改正の概要

審議会答申において示された考え方に沿って、今回改正された点は以下のとおりである。

- ①特許発明の技術的範囲の認定にあたっては、発明の詳細な説明の記載等を考慮して、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した。

②登録実用新案の技術的範囲の認定についても同様とした。

### III. 特許法の改正条文の解説

#### (特許発明の技術的範囲)

#### 第七十条 (第一項略)

- 2 前項の場合においては、願書に添付した明細書の特許請求の範囲以外の部分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。
- 3 前二項の場合においては、願書に添付した要約書の記載を考慮してはならない。

本条は、特許発明の技術的範囲の認定について規定したものである。

第2項は、第1項の規定に従い特許発明の技術的範囲を定めるにあたっては、明細書の特許請求の範囲以外の部分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旨を規定したものである。

本項は、特許発明の技術的範囲は、特許請求の範囲の記載に基づいて定められることを大原則とした上で、リパーゼ判決の判旨は、上記I 2②に示すように捉えるべきことを確認的に規定したものであり、特許請求の範囲に記載された用語について発明の詳細な説明等にその意味するところや定義が記載されているときは、それらを考慮して特許発明の技術的範囲の認定を行うことを明確化したものである。

また、本項は、特許請求の範囲に記載された個々の用語の意義の解釈について規定したものであるから、この規定により、イ) 特許発明の技術的範囲を発明の詳細な説明中に記載された実施例に限定して解釈することや、ロ) 発明の詳細な説明中には記載されているが特許請求の範囲には記載されていない事項を特許請求の範囲に記載されているものと解釈することが容認されるものでな

いことはいうまでもない。

なお、本項において、審議会答申に示されたように「発明の詳細な説明の記載及び図面を考慮し」と規定せず、「明細書の特許請求の範囲以外の部分の記載及び図面を考慮し」としたのは、明細書中の「図面の簡単な説明」も考慮の対象とすることが適当であると考えたためである。

第3項は、従来の第2項が条文移動したものであるが、今回の改正により第2項が設けられたことに伴い、第1項の場合に加え、第2項の場合においても要約書の記載を考慮してはならない旨を規定した。

#### (補説)「用語の意義」と規定した理由

第70条の改正にあたっては、第2項として「特許請求の範囲の記載は、発明の詳細な説明及び図面の記載を参酌して解釈する」旨の規定を置くことも当初検討された。

しかし、このような規定では、発明の詳細な説明等の記載についての程度の参酌が許容されるのかが法律上明確ではなく、その結果、この規定を根拠に特許請求の範囲の記載を発明の詳細な説明中に記載された実施例に限定して解釈することを容認したものではないかという解釈も生じ得るとの懸念があった。そのため、リバーゼ判決の判旨の捉え方の相違により生じていた混乱を収束するための確認規定であるとの趣旨を明確にするという意味から、「用語の意義」を解釈するとの規定を採用した。

#### (参考) 審査における発明の詳細な説明の参酌

旧第36条第5項第2号には、特許請求の範囲には「特許を受けようとする発明」について記載する旨規定されており、また、同項第1号には「特許を受けようとする発明」は発明の詳細な説明に記載したものであることが必要である旨規定されていた。これは、発明の詳細な説明に開示した発明のうち、出願人自らの判断で特許を受けようとする発明について記載するという、特許請求の範囲の性格を明確に示しているものといえる。

上記の点を踏まえるとともに、リバーゼ判決の判旨に鑑み、平成5年6

月の改訂審査基準では、審査における特許出願に係る発明の認定は、今回改正された第70条第2項と同様の認識の下に、次のように行う旨規定されている。

- ①請求項の記載が明確である場合には、請求項の記載どおりに認定する。
- ②請求項に記載された用語の意味内容が発明の詳細な説明において定義又は説明されているか、又は、請求項の記載が明確でなく理解が困難であるがそれが発明の詳細な説明において明確にされている場合は、これらの用語、記載を解釈するにあたって発明の詳細な説明の記載を参酌する。

#### 【関連する実用新案法の改正】

##### ◆第26条（特許法の準用）

実用新案法においても、特許法と同様、登録実用新案の技術的範囲を認定するにあたり、考案の詳細な説明等を考慮することが適当であると考えられるため、従来と同様に第26条において改正後の特許法第70条を準用することとした。これにより、条文上の改正は行われていないが、第70条の改正と同旨の内容が担保された。

## IV. 均等論の適用についての審議会答申

審議会においては、クレーム解釈にあたっての均等論の適用についても審議がなされた。今回の改正では、均等論についての法改正は行っていないが、答申では均等論の適用に関し一定の考え方がとりまとめられており、今後の均等論の適用について重要な意義を有するものと考えられるため、以下、答申内容を紹介する。

### 1. 均等論をめぐる諸状況

- (1) 特許法第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に基づ

いて定められる旨を規定しているが、その際には技術開示に対する代償を十分に与え、発明奨励の刺激を図るといふ発明者保護の理念と、発明者と第三者間における発明保護の限界の設定、公衆にいかなる技術的自由が残されているかを示すといふ法的安定の要求とを衡量し調和するものでなければならない。

特許請求の範囲（クレーム）の解釈の方法として、クレームの記載を基本としつつ、ある程度の弾力的解釈を認めようとする理論が均等論である。

(2) 均等論については、認識限度論（発明保護は発明者の主観的認識の範囲を超えるものではない。）等を始めとした否定的な考え方と、発明は有体物とは異なり抽象的な技術的思想であるため、出願当初にあらゆる侵害形態を想定してクレームを記述することは不可能であること等を論拠として、これを認めるべきとの考え方があがるが、昭和34年の特許法改正により第70条を創設した際には、「特許請求の範囲」を中心にして考えることを前提としつつも、均等論という語は用いられていないものの、それに近い考え方が立法趣旨として示されている。

(3) 学説上は、均等論は通説であるが、下級審の裁判例でも「単なる設計上の微差」、「設計変更」との考え方も含めて、これを認めている例は少なくない。我が国の下級審の裁判例で示されている均等の成立要件の一般的考え方は次のとおり。

#### ①置換可能性

その行為形態は、特許発明の構成要件の一部を他の異なる技術に置き換えられているけれども、実質的に機能を同じくし、その奏する作用効果も実質的に同一であり、かつ、当該行為形態は特許発明の技術的思想の範囲内にあること。

#### ②置換容易性（自明性）

上記の置換が当業者にとって容易に推考することができるものであること。

(4) 他方、'90年の第1回外交会議で示されたWIPO特許ハーモナイゼーション条約案においては均等論につき以下のように規定されている。

①クレームは、クレームに表現されたすべての要素だけでなく、均等物をもカバーするものと考えられる。

②主張された侵害の時点でクレームされた発明に関して以下のいずれか一方を満たす場合には、一般的に均等であると考えられる。

イ) 実質的に同一の方法で、実質的に同一の機能を奏し、実質的に同一の結果をもたらすもの(米国型)

ロ) 同一の結果が達成されることが当業者により自明(欧州型)

(5) 第1回外交会議では、解釈についてより弾力性を与えるという観点から、次のような趣旨に修正する方向で議論が行われている。

イ) 均等の定義において「上記(4)②イ)又はロ)の条件がクレームされた発明に関して満たされる場合には一般的に均等であると考えられる。」

ロ) 「(侵害(準備)時点において均等と考えられる要素には)正当な考慮(=due account)がなされなければならない。」

このような修正がなされれば、均等論の適用の可否、均等の判断時点について弾力的な運用が可能となり、事案の個別の事情に応じて総合的な判断が可能となると考えられる。

(6) また、欧米における考え方は次のようになっている。

#### ①米国の状況

イ) 米国における均等論は1950年のグレイバータンク判決において3テスト原則(構成要素同士の置換が、実質的に同一の方法で、同一の機能を奏し、同一の結果をもたらすこと)等の基本的考え方が確立した。

ロ) その後、'80年代に入って以降のプロパテント政策の下、均等の判断手法として、“Element by Element”ルールに基づいて判断するものも少なからずあったが、いわゆる“*Invention as a whole*”の考え方に基



いてクレームを広く解釈する例も目立った。

グレーバータンク判決で言及された逆均等論の可能性や置換自明性に言及するケースはほとんど見当たらなくなった。

ハ)しかし、'90年代に入り、均等論の適用を例外と位置づけたり、“Element by Element”原則を再確認し均等論の適用を否定するケースも現れるなど、クレーム解釈が厳しくなってきたといわれている。

ニ)そして、'93年12月に至り、CAFC（連邦巡回控訴裁判所）は均等論のあり方（均等論の下で特許の侵害をいうには、3テストルール以外に必要なものがあるか等）について大法廷で審理するとの決定を下し、現在審理が行われているところである。

## ②欧州の状況

イ) ドイツにおいては、欧州特許条約加入以前はクレームは単なるガイドラインに過ぎないという位置づけであったが、加入後（'76年に特許法改正）は、クレームの記載に基づいて均等論が適用されるようになった。

ロ) 英国においては、欧州特許条約加入以前は、クレームの文言どおりの解釈が一般的であったが、加入後（'77年に特許法改正）は、このような考え方を排し、均等論適用の可能性を示唆する判決が出始めている。

## 2. 国際調和を踏まえた均等論についての望ましい考え方

### (1) 我が国における均等論の適用のあり方

上記の状況を踏まえれば、我が国における均等論の適用のあり方に関し、次のような考え方の整理を行うことが適当と考えられる。

- ①均等論の適用については、事案に応じて、ケースバイケースで正当な考慮がなされることが適当である。
- ②現行の特許法第70条の規定は、本来均等論の適用を排するものではない。
- ③第70条に基づき権利の範囲をどこまで認めるかという問題と、特許法第

36条のクレームの記載要件の問題とは、直接かかわるものではない。従って、第36条第5項第2号の規定を論拠として均等論の適用を否定する考え方は適当とはいえない。

④均等論の適用は、技術的思想（原理）が出願時のものと同一であることが前提となる。

⑤我が国の置換可能性及び置換容易性（自明性）の考え方は WIPO 特許ハーモナイゼーション条約案の考え方の中で許されるものであるが、置換が当業者にとって推考容易かどうかという観点を入れて、均等を定義することは適当と考えられる。

⑥出願後に開発され、侵害時に存在している置換要素（同効材）についても、技術的思想（原理）が同一であるとの前提の下で、置換可能性及び置換容易性（自明性）の要件を満たすならば、均等論の適用は排されるものではない。

## (2) 均等論の明文化について

なお、特許法第70条に均等論の考え方を明文上位置づけることについては、上記の考え方を明確にし運用を統一させるという意味で一概に否定されるべきではないが、明文化すると派生的に生ずる問題が少なからずあることも否定できない。今後、次の諸点も踏まえつつ、中期的検討課題として十分論議が尽くされる必要があると思われる。

①均等論の適用は原則なのか例外なのか

②均等論と並ぶ解釈手法である公知技術の参酌、出願経過の参酌等との関係をどう考えるのか

③迂回・附加、不完全利用の扱いをどうするのか

④審査実務との関係で問題が生じないのか 等

### 3. その他

クレーム解釈の問題に関連し、侵害訴訟とこれと平行して提起されている特許庁による無効審判との関係について問題の指摘がされている。即ち、侵害訴訟においては、裁判所は特許が有効であるとの前提で判断することとなるため、侵害訴訟と平行して提起されている無効審判の手続に時間を要すると、裁判所において特許が公知技術を含んでいることが明らかとなった場合などは、公知技術の除外や実施例限定といった解釈がなされるのが現状である。

このような観点からも、特許庁による無効審判の迅速化を図ることが必要となるが、先般の法改正において、審判手続の簡素化が図られたところであり、その趣旨を踏まえた特許庁における適切な運用及び関係者の協力が期待される。