

クレーム解釈の現況 —限定解釈の採否を中心に—

時 井 真

1 はじめに

従前、クレーム解釈には、実施例限定説あるいは公知技術除外説等の様々な限定解釈の手法が存在した。しかし、いわゆるキルビー事件最判、特に無効の抗弁の法制度化以後は、こうした限定解釈の手法は廃して、クレーム解釈の純化を図るべきであるという主張（クレームはその文言どおりに解釈されるべきであるとする趣旨と思われる）が多数存在した¹。

無効の抗弁が法制化されて相当時間が経過した現在、本当にそのような主張のとおり、限定解釈は完全に廃されたのであろうか。

本稿は、このような視点から、直近の裁判例を統計的に用いながら分析することにより、クレーム解釈、特に限定解釈の現況を把握することを目的とする。

具体的にはまず、通常理解では、無効論におけるクレーム解釈論の出発点とも評価される最判平成3.3.8昭和62（行ツ）3〔トリグリセリドの測定方法〕（いわゆるリパーゼ判決）につき、直近の裁判例をもとに、現時点におけるその位置付けを改めて確認した後、続いて、同期間の裁判例を基礎として、侵害論における限定解釈の数を計測することにより、限定解釈の現況を探る。

最後に、結びに代えて、技術的範囲の確定（侵害訴訟の請求原因）、無

¹ 代表的な文献として、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』（2007年、新日本法規出版）99頁、高林龍「統合的クレーム解釈論の構築」『知的財産法の理論と現代的課題』（2005年、弘文堂）180頁。

効の抗弁・無効審判(続く審決取消訴訟を含む)における発明要旨の認定の各場面において、クレーム解釈は統一されるべきか、若干の理論的な考察を行いたい。

2 発明要旨認定の現在～リパーゼ判決の実像

無効審判・審決取消訴訟等において特許権者等(特許を受けようとする者を含む)は、自己の発明について、様々な特徴を付加して主張することによって、引用例との相違点を増やし、引用例に基づく無効判断から免れようとする事が多い。

そこで、本稿では、平成21年1月～平成24年3月までの間における審決取消訴訟の裁判例を調査対象に、特許権者等が自己の特許権について付した限定・特徴(以下、「限定主張」ということがある)に対する、裁判所の対応を集約した。以下の表では、I～IVに裁判所の対応を記載し、各類型に該当すると思われる裁判例の数を記載した²。

² 本文中の図表は、知財高裁の件数に限定し、地裁の判決は、参考として、注の中に事件番号のみを掲げた。

I型

知財高判平成21.1.27平成20(行ケ)10196 [ダイボンディング材及び接着方法]、知財高判平成22.2.10平成21(行ケ)10232 [容積形流体モータ式ユニバーサルフェーエルコンパインドサイクル発電装置]、知財高判平成22.5.19平成21(行ケ)10311 [物質移動装置及びその製造方法]、知財高判平成22.7.21平成21(行ケ)10271 [工事用防水型ソケットの製造方法]、知財高判平成22.7.28平成21(行ケ)10382 [ゴルフティ]、知財高判平成22.9.29平成21(行ケ)10365 [外面が収束しかつ内部チャネルが狭くなっている曲がり水晶体超音波吸引針]、知財高判平成22.12.15平成22(行ケ)10188 [物品]、知財高判平成22.12.28平成22(行ケ)10126 [デジタル地図情報提供方法、デジタル地図情報提供システム]、知財高判平成23.1.27平成22(行ケ)10131 [クランプ装置]、知財高判平成23.5.26平成22(行ケ)10286 [ノーマッド変換器またはルータ]、知財高判平成23.12.15平成22(行ケ)10395 [早期癌腫瘍マーカー]

参考：(無効の抗弁：東京地判平成21.3.5平成20(ワ)19469 [鉄骨柱の建入れ直し装置])

II型

知財高判平成21.1.27平成20(行ケ)10087 [液体クロマトグラフの連続測定方法]、知財高判平成21.3.17平成20(行ケ)10046 [建築物の構造計算装置、コンピュータプロ

グラム、記録媒体及び建築物]、知財高判平成21.4.28平成20(行ケ)10341 [ナビゲーション表示における案内情報の選択方法]、知財高判平成21.6.25平成20(行ケ)10383 [芝刈機、及び水滴払用ローラユニット]、知財高判平成21.7.7平成20(行ケ)10193 [間葉幹細胞を用いる骨の再生および増強]、知財高判平成21.8.27平成20(行ケ)10343 [基板の塗装方法]、知財高判平成21.10.8平成21(行ケ)10015 [計量装置]、知財高判平成21.11.19平成20(行ケ)10255 [固体分散体の製造方法]、知財高判平成21.12.3平成20(行ケ)10492 [検出されたポーレートに基づいて伝送プロトコルを設定するシステム]、知財高判平成21.5.27平成20(行ケ)10413等 [アクセスチェック装置及び該装置と連携するアクセスバッジ]、知財高判平成21.7.29平成20(行ケ)10417 [ショートメッセージサービスのメッセージのメニュー駆動入力方法]、知財高判平成21.7.29平成20(行ケ)10359 [連続気孔弾性体及びその製造方法、並びに吸水ローラー及びスワブ]、知財高判平成22.1.19平成20(行ケ)10333 [車両の制御方法および装置]、知財高判平成22.1.20平成21(行ケ)10109 [ボルト用多段式ソケット]、知財高判平成22.2.9平成21(行ケ)10103 [特に色画像表示スクリーン形成用の液晶表示装置]、知財高判平成22.3.18平成21(行ケ)10117 [デジタル映像コンテンツの配信システム及び再生方法並びにその再生プログラムを記録した記録媒体]、知財高判平成22.4.20平成21(行ケ)10111 [ビルの解体方法]、知財高判平成22.4.27平成21(行ケ)10147 [高性能薄膜構造用ヒロック・フリー多層メタル線]、知財高判平成22.9.29平成21(行ケ)10398 [液体検体収集システム]、知財高判平成22.10.19平成22(行ケ)10003 [コールセンタシステム及びプレディクティブダイヤラ装置]、知財高判平成22.10.26平成22(行ケ)10059 [すくい具]、知財高判平成22.11.29平成22(行ケ)10116 [インクカートリッジ、インクカートリッジユニットおよびインクジェットプリントヘッド]、知財高判平成22.12.6平成22(行ケ)10084 [磁気カード読み取りシステム]、知財高判平成22.12.20平成22(行ケ)10134 [販促ツールの受注/出荷管理/評価システム]、知財高判平成23.3.8平成22(行ケ)10186 [携帯型コミュニケーションおよびその監視装置]、知財高判平成23.6.29平成22(行ケ)10318 [記録媒体用ディスクの収納ケース]、知財高判平成23.7.21平成22(行ケ)10373 [インターネット情報通信システムを介した画像伝達における色変化情報提供方法とこの方法を利用した商品選択方法]、知財高判平成23.10.11平成21(行ケ)10107 [核酸の増幅法]、知財高判平成23.12.6平成23(行ケ)10092 [外光遮蔽層、これを含むディスプレイ装置用フィルタ及びこれを含んだディスプレイ装置]、知財高判平成23.12.21平成23(行ケ)10153 [パッケージ内の量及びスペクトル感知能力とデジタル信号出力とを有するマルチチップLEDパッケージ]

参考：東京地判平成21.9.29平成20(ワ)2387 [ペースト塗布機]、知財高判平成23.8.25平成22(行ケ)10349 [シート材料を引き裂くためのカッター刃](無効の抗弁の事案)

類型	類型の説明	該当する裁判例の数
I	対象発明（無効判断の対象とされている発明）のクレームに特定がないことを理由に限定主張を排斥	11
II	対象発明のクレームに特定がなく、また、明細書を参照しても特定がないことを理由に限定主張を排斥	30
III	対象発明のクレームに特定がなく、明細書中の記載は実施例や例示にすぎないことを理由に限定主張を排斥	12
IV	限定主張を容認し、発明の特定要素としたもの	7

III型

知財高判平成21. 9. 17平成21(行ケ)10009 [記憶されたデータの保全生を確保するためのシステム及び方法]、知財高判平成21. 9. 30平成21(行ケ)10037 [データ圧縮、暗号化、及びスピーチ合成よりなるデジタルオーディオ情報放送のための方法及び装置]、知財高判平成21. 11. 18平成20(行ケ)10469 [GPSデータを使用したナビゲーションシステム]、知財高判平成22. 2. 23平成21(行ケ)10166 [電気ノイズ吸引装置]、知財高判平成22. 3. 17平成21(行ケ)10191 [グレーチング]、知財高判平成22. 3. 31平成21(行ケ)10247 [先端に画像センサを備えた視界器具の可変方向性]、知財高判平成22. 10. 28平成22(行ケ)10117 [自動装着機の作動方法、自動装着機、自動装着機用の交換可能なコンポーネント、並びに自動装着機と交換可能なコンポーネントとからなるシステム]、知財高判平成22. 11. 29平成22(行ケ)10060 [遺体の処置装置]、知財高判平成23. 3. 23平成22(行ケ)10236 [音楽と一体化した形式でメールを画面に表示する方法]、知財高判平成23. 9. 29平成23(行ケ)10045 [不揮発性メモリ装置]、知財高判平成23. 11. 24平成23(行ケ)10047 [低鉄損一方向性電磁鋼板]、知財高判平成24. 2. 7平成23(行ケ)10105 [椅子式マッサージ機]

IV型

知財高判平成21. 2. 24平成20(行ケ)10115 [遠隔的に監督される安全な試験の運営システム]、知財高判平成21. 7. 7平成20(行ケ)10259 [会合分子の磁気処理のための電磁処理装置]、知財高判平成21. 9. 30平成20(行ケ)10390 [遊技機]、知財高判平成22. 2. 24平成21(行ケ)10139 [パルス研磨技術を用いた薄い材料の化学機械研磨]、知財高判平成22. 3. 24平成21(行ケ)10179 [ヒートセル]、知財高判平成22. 5. 26平成21(行ケ)10250 [マイクロコンピュータ用のICカード読取器を形成するプラグイン・リムーバブル・カード]、知財高判平成23. 12. 19平成23(行ケ)10140 [気相成結晶薄膜製造装置]。

参考：東京地判平成22. 12. 24平成21(ワ)34337 [魚掴み器]

IV型(第三部)

なし。

(1) 各裁判例の分類

ここでは、各類型の説明をした上、本文では、1例ずつ、各類型ごとに代表的な裁判例を紹介していきたい。

ア 類型Iについて

まず、特許権者等が自己の発明に付した様々な限定・特徴について、クレームのみを参照（以下、本稿では、リバーゼ判決の「参酌」と区別するために、単に明細書等の内容を読むという場合、「参照」の語を用いる³⁾）して、そのような限定はないことを理由に、審決の一致点の認定に誤りはないとした（I型）ものとして、知財高判平成22. 5. 19平成21(行ケ)10311 [物質移動装置及びその製造方法]（拒絶審決を維持した事案）がある。「本願発明は、当初から羽根体の長さに等しいかそれよりもやや長い円筒状の通路管が用意され、それに右旋回または左旋回の羽根体を溶接等により接合しているが、引用例1で『円筒状の通路管』といているのは、半円筒状の通路管2個に羽根体を溶接等で接合した後でこの長尺条の半円筒状の通路管を溶接等で接合したものであるから、両者を同一の『円筒状の通路管』として認定した審決は誤りである」という原告の主張に対し、判旨は、本願発明の請求項3の記載⁴⁾のみを参照し、クレームには、原告の主張するような羽根体の接合方法についての限定はないとして、原告の主張を退けた^{5 6)}。

³⁾ 谷和紘一「発明の要旨認定に関する明細書内容の参酌について」知財管理61巻10号(2011年)1561頁の注4を参考にした。

⁴⁾ 【請求項3】「多孔体または多孔質体で形成され、所定角度で右旋回または左旋回した8枚の螺旋状の羽根体を、前記羽根体の長さに等しいかやや長い円筒状の通路管の内壁部に等配に配列し、前記通路管の内部に右旋回または左旋回する8つの流体通路を形成し、前記8つの流体通路を前記通路管の中心部に連通させたことを特徴とする右旋回用または左旋回用の円筒状ミキシングエレメント」。

⁵⁾ 同様に、クレームのみを参酌して当事者の限定主張を退けた事案（I型）として、知財高判平成22. 12. 15平成22(行ケ)10188 [物品]（拒絶審決を維持した事案）では、「本願発明における亀甲模様を重ね合わせてできる模様は、多数の形状のものがある」として原告の主張を退けた。

イ 類型Ⅱについて

次に、特許権者等が(出願後になって)自己の発明に存在すると主張する様々な限定・特徴について、クレームを参照し、続いて、明細書の記載も参照した上で、クレームにも明細書中の記載のいずれにも、当事者の主張するような限定はないことを理由として審決の一致点の認定に誤りがない(Ⅱ型)とする一連の裁判例群がある。Ⅰのようなタイプと異なり、単にクレームの記載のみに基づいて主張の当否を検討するのみならず、明細書の記載を詳細に参照して判断を行う点に特徴がある。また、検討対象

機的に組み合わせられて繊細な模様(曼荼羅模様)を生起させることができるのであって、引用発明のような比較的単純なものではない」という原告の主張に対し、同じく、クレームの記載による限り、「本願発明に係る特許請求の範囲の記載による限り、これが多数の形状のものが有機的に組み合わせられて繊細な模様(曼荼羅模様)を生起させるものに限定されるものであるとみることはできない」等を理由として原告の主張を退け、引用発明の一致点に関する審決の認定に誤りはないとした。

⁶ 検討対象とした進歩性に関する裁判例(平成21年1月～平成24年3月)において、件数としては極めて希少であるが、クレームに記載のない事項でも技術常識上明らか事項は、発明の特定事項として扱われることを前提としていると思われる裁判例がある。知財高判平成21.7.7平成20(行ケ)10259[会合分子の磁気処理のための磁気処理装置](無効審決を取り消した事案)では、「本件発明においては、『一方のコイル』と『他の一方のコイル』とが同じ箇所重なって存在するのであって、このことを前提に、仮に、一方のコイルと他方のコイルとを同一の特性の信号により制御すれば、本件審決も指摘しているように、互いの磁力が打ち消し合うことによって、2つのコイルを作用させること自体が無意味とならざるを得ない」という技術常識をもとにすれば、「一方のコイルを駆動する電気回路と他の一方のコイルを駆動する電気回路を制御する」というクレームの文言は、『一方のコイルを駆動する電気回路』と『他の一方のコイルを駆動する電気回路』とを各別に制御することを意図するものと容易に理解することができるから、本件発明は『2つのコイルを独立して制御する』ことを前提とするものといえる」と判示し、「2つのコイルを独立して制御する」旨がクレームになくとも発明の特定事項になりうる」と判断した(下線は筆者)。もっとも、このような処理は、前述したように、極めて希であり、技術常識なるものが、単なる当事者の主張に止まらず、証拠によって確実に裏付けられていることが前提となつてはじめて是認しうるような手法であろう。

とした進歩性に関する裁判例(平成21年1月～平成24年3月)においては、このタイプが最も多い。

例えば、知財高判平成23.10.11平成21(行ケ)10107[核酸の増幅法](無効不成立審決を取り消した事案)では、「訂正発明1の特許請求の範囲の記載に基づき、同発明は『中間体形成反応の初期反応』を特定するものであり、引用発明1及び3において、ループにプライマーがアニールする反応が開示されているとしても、これは中間体形成反応の後期反応や増幅反応に関するものであるから、訂正発明1とは特定する反応段階が異なる」という被告特許権者の主張に対し、「訂正発明1の特許請求の範囲及び訂正明細書(甲8の10)には、『中間体形成反応』と『増幅反応』とを区別し、訂正発明1が『中間体形成反応』の『初期反応』のみを特定するものである旨の記載はなく、上記明細書の発明の詳細な説明において(も)、『中間体形成反応の初期反応』に着目することや、その反応に限定した効果に関する具体的な記載はない。」として、被告の主張を退け、引用発明の一致点に関する審決の認定に誤りはないとした⁷。

⁷ 同様に、クレームにも明細書にも当事者の主張する限定主張がない(Ⅱ型)ことを理由に主張を退けた事案として、知財高判平成21.7.29平成20(行ケ)10417[ショートメッセージサービスのメッセージのメニュー駆動入力方法](拒絶審決を維持した事案。第三部)がある。原告は、本願発明のショートメッセージサービスにつき、質問と回答を繰り返すことによって知らず知らずのうちにショートメッセージを完成できることに特徴があると主張したようであり、特に「本願発明において『メッセージ中の使用者の応答の配列が所定の構成に従う』とは、質問と回答によって、次の質問に順次進み、応答も質問に従って配列されることを意味する。これに対し、刊行物1発明においては、メッセージの作成過程で深化することがないので、『所定の構成』が存在しない。」と主張した。これに対して、判旨では、請求項1(【請求項1】「ショートメッセージサービスを経由する後の転送のための移動通信装置においてショートメッセージを生成する方法であつて、前記ショートメッセージが複数のデータ領域を有しており、前記方法が、各データ領域ごとに独立したデータ入力要求(22b)を使用者に提示する(22)工程、各要求に対する使用者の応答(23)を受ける工程、および受けた使用者の応答を編集して前記後の転送(27)のためのショートメッセージにする工程を含む方法であつて、ショートメッセージを受ける受信機によってそれぞれの使用者の応答が識別され得るように、ショートメッセージ中の使用者の応答の配列が所定の構成に従い、これによって識別された使用者の応答

ウ 類型Ⅲについて

タイプとしては、上記Ⅱ型に近いが、特許権者等が行う限定主張は、明細書中の記載（特に実施例や例示⁸としての記載）にすぎず、クレームに

が自動的に処理される方法。』の記載から、原告のこのような限定解釈は導けないとし、続いて明細書の記載【0029】を参酌して、「応答の配列を、受信装置において補正明細書に記載された処理が可能となるように、送信するショートメッセージにおいて、回答を質問の順に配列するなど、所定の構成にするものであれば足りる」とし、この点において引用発明と一致しており、審決の一致点の認定に誤りはないとした。

なお、Ⅱ型の裁判例として算入していないが、技術常識のほか、（クレームではなく）明細書の記載のみを根拠に、そのような限定解釈を退けた裁判例も存在する。例えば、知財高判平成22.4.27平成21(行ケ)10273〔冷却システム〕（無効審決を維持した事案。第三部）がある。原告は、「本件発明1の『プレス挿入された』とは、単に実棒の位置が固定されている状態をいうものではなく、実棒とフィン群を『ロウ付けや溶接をせずに』（下線は筆者）、実棒の位置が固定された状態をいう」と主張した。これに対し、知財高裁は、「本件特許出願時には、ヒートシンクの製作に当たって鋳付けや金属接合等を行う場合のあることは技術常識であったこと、本件明細書に、鋳付けや金属接合等を排除する旨の記載はないこと、鋳付けを行うことは、本件発明の目的の実現に資するものであることからすると、本件発明は、その実施に当たって少なくとも鋳付けを排除するものではない」こと等を理由として、原告の限定主張を排斥した。同様に明細書のみを参酌して原告の限定主張につき、「明細書の詳細な説明の記載に照らしても、『復元する切換レバーを一方向に押し倒す』ことに支障のない範囲内においては2つのストッパーを設けることは本件補正発明において除外されてはいないものといえる。」ことを理由に、排斥した裁判例として、知財高判平成21.4.27平成20(行ケ)10120〔切替弁及びその結合体〕（第三部。拒絶審決を維持した事案）がある。

⁸ 明細書中の記載は、例示であり、クレームを限定するものではないとした裁判例として、知財高判平成23.11.24平成23(行ケ)10047〔低鉄損一方向性電磁鋼板〕（第二部。無効不成立審決を取り消した事案）がある。「本件特許の請求項1は、塑性歪の範囲の測定方法について何ら特定しておらず、本件明細書においても、『本発明において前記鋼板表面に形成された圧延方向の引張残留応力の最大値は、例えば（下線は筆者）単結晶X線応力解析法…を用いて圧延方向の残留応力（塑性歪）を測定し、その最大値から求めることができる。また、本発明において前記鋼板表面に

限定がないことを理由に、当該主張を排斥する裁判例がある（Ⅲ型）。

例えば、知財高判平成22.3.17平成21(行ケ)10191〔グレーチング〕（無効審決を維持した事案）がある。原告特許権者は、クレームの「対応」という用語を、「接面部が受け部に互いに向き合って面接触する関係で、双方の曲面が相似ではなく、ほぼ合同である関係」の意味として引用例との違いを主張したところ、判決は、まず、「対応」という用語の意義について、広辞苑の定義を引用して、「対応」を、「ほぼ合同の関係」の意味に限定されることはないとし、続いて原告が「対応」を「ほぼ合同」の意味で主張した根拠とした図面等については、「これらの図面は本件発明1ないし甲20刊行物に記載された発明の1実施例を示したものにすぎず、本件発明1における対応関係が『ほぼ合同』の関係にある場合のみに限定して解釈すべき根拠となるものではない。」として、当該主張を退けた⁹。

エ 類型Ⅳについて

これまでの分類とは異なり、特許権者等が主張する、（クレームの文言

形成された塑性歪の圧延方向の範囲（最大長さ）は、例えばマイクロビッカース硬度計を用いて鋼板表面の硬さを測定し、加工硬化による硬度上昇量が5%以上の範囲を塑性歪の範囲と定義し、その塑性歪の圧延方向の範囲（最大長さ）から求められる。』(段落【0023】)と記載されており、この段落の記載を全体としてみると、引張残留応力の最大値の測定方法と塑性歪の範囲の測定方法はいずれも例示であると解するのが自然である」として、被告の限定主張を退けるとともに、審決は相違点ではないものを相違点とした点に誤りがあるとした。

⁹ 同様に、当事者の行う限定主張は、明細書中の記載（特に実施例としての記載）にすぎず、クレームを限定するものではない（Ⅲ型）ことを理由に主張を退けた事案として、知財高判平成22.2.23平成21(行ケ)10166〔電気ノイズ吸引装置〕（拒絶審決を維持した事案）がある。当該事案では、「本願発明の実施例を示す図面上の記載等に基づき、本願発明においては、タングの歯機構の複数の歯と協働させるのが、ケーシング半殻の側壁に形成された歯機構の複数の歯である」という原告の主張に対して、「本願発明に係る明細書には、特許請求の範囲の用語の意味を上記のように定義する旨の記載はなく、原告は、実施例として記載されているものによって、本願発明を限定的に解釈しているにすぎない。」と判示し、この点に相違点はないとした。

の国語的理解からは導出できないような限定あるいは付加を行うという意味における) 限定解釈を認容し、審決における一致点等の認定に誤りがあるとした裁判例も存在する。このような手法は、特許権者等には、自己の発明が狭くなり、したがって、先行技術との相違点が浮かび上がる点で、特許権者等に有利な認定手法であるといえよう。

もっとも、このような類型は、裁判例の総数としては、ごく少数である(IV型)。しかも、たとえ、そのような限定解釈がなされ、審決では一致点とされた点が実は相違点であって、審決の新規性の認定に誤りがあるとされても、次なる論理(進歩性の判断)によって無効判断の対象としている発明(以下、「対象発明」ということがある)は容易想到であり、結論としては拒絶審決等が維持されることがあるため、常に特許権者側に有利な結論となるわけではないことに留意する必要がある¹⁰。

¹⁰ そのような裁判例として、知財高判平成22. 5. 26平成21(行ケ)10250 [マイクロコンピュータ用のICカード読取器を形成するプラグイン・リムーバブル・カード] (拒絶審決を維持した事案)がある。審決は、「本願発明のストップの『角隅部に位置する』とは、特許請求の範囲の記載からは、ストップが動く態様及び動かない態様の双方とも包含すると解釈する余地があり、その技術的意義を一義的に明確に理解することができない。そこで、本願明細書の発明の詳細な説明の記載を参酌することとする」として、リパーゼ判決の一般論を意識した判示をした上で、「実施例においては、ストップ15は、例えば、接着、鋳造成形により、又は分離可能な要素としてカード10の『主要面14に固定』されることが記載されている。さらに、図3におけるストップ21もまた、『リムーバブル・カード10の厚寸部分19、縁部20および薄寸部分18との間に位置せしめられた角部』において、例えば接着などにより『固着』されていることが記載されている。他方、発明の詳細な説明の記載全体を参照しても、ストップは『固定されている』ものとして説明されており、ストップを移動可能なものとするものの記載も示唆もない」と判示し、本願発明のストップの「角隅部に位置する」とは、ストップが固定又は固着されて、「角隅部から動かない」という意味であって、この点で、位置決め部がメインフレームに対して固定又は固着されて動かないものではない引用例と異なるとされた。もっとも、判決は、以上を理由として、審決は、本願発明と引用例の一致点の認定を誤ったものである旨を述べるが(新規性の判断は誤り)、引用例から出発して本願発明は容易想到であると判示しており、結局進歩性が否定されることを理由として、拒絶審決自体は維持されている。

また、クレームに記載のない事項を発明の特定要素と認めて限定解釈を容認するという類型も、正確にはさらに二つに分類できそうである。以下では、分けて紹介したい。

(ア) 明細書等を参酌してクレームの限定解釈を容認するタイプ

ここでは、クレームを限定解釈したと思われる上記IV型の裁判例のうち、さらに、実際に審決を取り消して、特許権者等に有利な結論にまで結び付いたものを紹介すると、例えば、知財高判平成21. 2. 24平成20(行ケ)10115 [沿革的に監督される安全な試験の運営システム] (拒絶審決を取り消した事案)がある。この訴訟では、被告(特許庁長官)は、本願発明のクレームに記載された「試験の監督データ」という文言につき、クレーム上、これ以上の特定が存在せず、試験の有効性の判断に供されるデータすべてであることを理由として、引用発明の異常事態報告記録データ等は、本願発明の「試験の監督データ」に含まれる以上、この点で対象発明と引用発明は一致している趣旨の主張をした。しかし、知財高裁は、本願発明の明細書等を詳細に検討して、クレームの「試験の監督データ」は、第一次的には、狭義の試験監督のためのデータ(試験中の異常事態の有無にかかわらず、受験者に不正行為がないか、試験中絶えずビデオカメラ等により継続して記録されるオーディオ・ビジュアルデータ等)をいうものであると判示し、この点で引用例と重要な違いがある旨を述べ、審決は一致点の認定を誤り、審決の結論に影響を及ぼす誤りであることを理由に審決を取り消した¹¹ ¹²。

¹¹ 原文は、「本願補正発明の『試験の監督データ』と引用発明の『テスト状況記録データ』(異常事態報告記録データ等)との対比判断に当たり、本願補正発明の『試験の監督データ』の技術的意義が特許請求の範囲の記載から一義的に明確に理解することができないものであるにもかかわらず、当該技術的意義を本願明細書の発明の詳細な説明の記載を参酌して具体的に明らかにすることなく、特許請求の範囲の記載から形式的に導き出される『試験の有効性の判断に供されるすべてのデータ』との包括的な概念を用いることによって、両者の具体的な内容の相違、すなわち、狭義の試験監督に係るデータを含むか否かという重要な相違を捨象するのは、本願

(イ) クレームの他の記載や技術常識を手掛かりに、(クレームには記載がないが) 発明の性質上当然にクレームに記載があるものと扱い、発明の特定要素と認めて限定解釈を容認するタイプ

このような裁判例は、今回調査対象とした裁判例においては、ほとんど見当たらないが、1件、知財高判平成21.7.7平成20(行ケ)10259 [会合分子の磁気処理のための電磁処理装置] (第四部。無効審決を取り消した事案)がある。無効審決の取消しを求めた原告特許権者は、当該発明は、「2つのコイルを独立して制御する」点に特色がある旨を主張した。被告は、そのような主張は、クレームにも明細書等にもない旨を主張したが、裁判所は、「本件発明の構成として、『2つのコイルを独立して作動可能である』ことが明示されていなくても、本件発明においては、『一方のコイル』と『他の一方のコイル』とが同じ箇所に重なって存在するのであって、このことを前提に、仮に、一方のコイルと他方のコイルとを同一の特性の信号により制御すれば、本件審決も指摘しているように、互いの磁力が打ち消し合うことによって、2つのコイルを作動させること自体が無意味とならざるを得ないことは技術常識から明らかである。」(下線は筆者)として、本件発明は、「2つのコイルを独立して制御する」ことを前提とするもの

補正発明の新規性の本質を看過するものといわざるを得ない。」であり、明細書を参照して(本文で述べたような)解釈を行わない点に問題があるといった判示がなされている。

¹² 同様に、当事者の主張する限定解釈を明細書等を参照して認容し、審決における一致点等の認定に誤りがあるとした裁判例(IV型)として、知財高判平成23.12.19平成23(行ケ)10140 [気相成結晶薄膜製造装置] (拒絶審決を取り消した事案)がある。当該事案では、争点の一つとして、本願発明の「高温炉」と引用発明の「チャンパー」が同一であるかどうか問題とされた。判決は、本願発明の明細書の記載(【0003】、【0004】、【0006】)を参酌して、本願発明の「高温炉」については、高温炉自体が加熱されることや、霧が高温炉の壁に接触して、高温の超微粒子と高温の水蒸気に分離することに特色がある一方、引用例の「チャンパー」には、そのような特色がないことを理由に、本願発明の「高温炉」と引用例の「チャンパー」が同一であるとした審決の一致点の認定に誤りがあり、しかもその誤りは、審決の結論に影響するものであるとされた。

であり、この点を引用発明との相違点として看過した審決には誤りがある趣旨の判示を行い、審決を取り消している。

もっとも、冒頭にも述べたように、このような裁判例は、極めて希であり、今回調査対象とした期間の裁判例では、ほぼこの判決1件に限られる。

(2) リパーゼ判決の現在

本項では、上記分析結果を利用して、現時点におけるリパーゼ判決の実像について言及しておきたい。

上記の結果において特徴的であるのは、特許権者等が行った限定主張に対する裁判所の対応という限りにおいてであるが、そのような限定主張の是非を判断するにあたり、そのほとんどの事案において、明細書等の内容を参照している点である(I型及び前掲知財高判[会合分子の磁気処理のための電磁処理装置]以外の上記II~IV型の裁判例で全体の約82%(49件/60件)である)¹³。そうすると、(1)における分析と併せると、現在の発明要旨の認定手法の実像は、明細書等の内容を参照するのが通常である一方で、特許権者等による限定主張は排斥するのが原則であるということになるだろう。明細書等の記載内容を参照しても限定主張の容認には繋がるわけではないということが現在の発明要旨認定の大きな特色であるということになる¹⁴。

¹³ 現在では、「発明の要旨認定に当たり、明細書の発明の詳細な説明及び図面の記載を参酌して特許請求の範囲の用語を解釈する手法が一般的になってきているように思われる」として、発明要旨の認定の場面で明細書等を参照するのが通常であるという限りにおいて、本文とほぼ同様の認識を示すものに、宮嶋学「判例研究：知財高判平成22年1月14日(平成20年(行ケ)第10235号事件) AIPPI 57巻1号11頁(2012年)、岩坪哲「拒絶査定不服審判及び特許無効審判における発明の要旨認定の在り方」パテント64巻10号69頁(2011年)がある。

¹⁴ 特許権者等が限定主張していた事例ではないようであるが、クレームの内容を参照してクレームの文言を解釈しても、なお当該クレームの文言は、引用例の構成を含むとされた点で、明細書の内容の参照は、限定解釈とは明確に異なるものであることを想起させる事案として、知財高判平成22.11.18平成22(行ケ)10044 [電子データ置換法] (第一部。拒絶査定を維持した事案)がある。当該事例では、明細書の記

このような結果は、特に、明細書等の内容を参照するのが通常であるという点については、著名な最判平成3.3.8昭和62(行ツ)〔トリグリセリドの測定方法〕(リパーゼ判決)の一般論である「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。」との関係を直ちに想起させるところである。

このリパーゼ判決の一般論に文字どおりに従い、「参酌する」という意味を、明細書の内容を何らかの形で参照するという意味で捉えるのであれば〔第一の解釈〕¹⁵、特許権者等が行う限定主張は、I型(対象発明のクレームに特定がないことを理由に限定主張を排斥)で処理するという帰結が当該判決と親和的である。

載を詳細に参照した上で、クレームの「副部」という文言を、『副部』とは、1つのデータから生じた1対のデータであってその一方のみでは意味をなさないもののうち、『主部』でない方のデータを意味する、という特徴を有する発明であると認めることができる。」と解釈した上で、引用例との一致点・相違点の認定では、「前記(1)イで認定したとおり、本願発明1における『副部』とは、1つのデータから生じた1対のデータであってその一方のみでは意味をなさないもののうち、『主部』でない方のデータという極めて広い概念であると認められるから、その中に、引用発明1において攪乱用画像データと対となる『日本語データが紛れ込んだ攪乱用画像データである暗号文』も含まれることは明らかである。そうすると、上記本願発明1と引用発明1の相違点は、実質的な相違点ではない。」とした。

¹⁵ リパーゼ判決直後の当該判決の評釈として、第一の解釈により当該判決を把握していると思われるものとして、佐伯健児「トリグリセリド測定法事件―出願発明の要旨認定に関する最高裁判所判決」特許管理42巻5号645～648頁(1992年)があり、原則として発明の詳細な記載の参酌を許さないものとする本判決が実務に及ぼす影響は計り知れないと評価している(648頁)。また、リパーゼ判決の一般論の文言に忠実に従い、本文にいう第一の解釈の立場でリパーゼ判決を理解し、そのような立場を支持していると思われるものとして、宮嶋・前掲注13)12頁がある。70条2項の創設の背景にも、第一の解釈のような考えが前提にあったように思われる。

しかし、今回調査対象とした裁判例においては、限定主張の是非を判断するにあたり、その約80%の事案において、明細書等の内容を参酌しているという上記結果については、「明細書の発明の詳細な説明の記載」の「参酌」につき、例外的場合であるはずの「特段の事情がある場合」にしては、件数があまりにも多く、もはやリパーゼ判決は先例的価値がないといった趣旨の議論になるのだろう。現在でもリパーゼ判決をこの方向で理解していると思われる議論も存在する¹⁶。

しかし、リパーゼ判決の当初より、当該判決は、発明に係る技術内容を理解するために明細書等に目を通すことは必要であるが、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特定する段階においては、特許請求の範囲の記載を超えて、発明の詳細な説明や図面にだけ記載された構成要素を付加してはならないとの理論を示したものであるとの説明もあつ

¹⁶ 本文でいう第一の解釈のような立場でリパーゼ判決を理解していると思われる裁判例の一例を紹介すると、「なお被告は、本願発明に関して特許請求の範囲の記載に何ら不明確な点はなく、発明の詳細な説明の記載を参酌すべき特段の事情も存在しないから、審決が本願発明の『熱粘着式造粒方法』は加熱して粒状物を製造する方法であるとした点に誤りはないと主張する。しかし、特段の事情が存在しない限り発明の詳細な説明の記載を参酌することが許されないのは、あくまでも特許出願に係る発明の要旨の認定との関係においてであって、上記のように特許請求の範囲に記載された用語の意義を解釈するに当たっては、特許出願に関する一件書類に含まれる発明の詳細な説明の記載や図面を参酌すべきことは当然であるから、被告の上記主張は採用することができない。」とする平成21.1.27平成21(行ケ)10166〔直接錠剤化用調合物および補助剤の調合方法〕がある。

また、「裁判所と日弁連知的財産センターとの意見交換会(平成21年度)」判例タイムズ1324号34頁(2010年)では、当時の塚原所長が、リパーゼ判決に対する裁判所の扱いを、歴史を追って紹介されており、大変参考になる。紹介では、平成17年くらいまでは、リパーゼ判決はほぼ判文のとおり理解されており(したがって、本文の「第一の解釈」に近い扱いとなる)、裁判官は、特に査定系の事件では、リパーゼ判決を冒頭で出して、明細書を見ないような形で、クレームの記載だけからクレームの内容を押さえておいて論理を運んでいたが、最近では、審決取消訴訟でも70条のような扱いに接近し、(明細書の内容を参照するのが通例であり)したがって、塚原所長自身、「特段の事情」を広くとるような形で、リパーゼ判決の文言に反しないような形で判決をしていた趣旨の紹介をされている。

た [第二の解釈]¹⁷。リパーゼ判決をこのような判決と捉えるのであれば、限定主張（構成要件の付加）を排斥するⅠ～Ⅲ型の裁判例で全体の約88%（53/全60件）を占めており、現在でもリパーゼ判決の原則論に沿った判決がなされているといえるだろう。

前述のように、リパーゼ判決は、その一般論だけで見れば、特許権者等が行う限定主張は、Ⅰ型（対象発明のクレームに特定がないことを理由に限定主張を排斥）で処理すべき方向性を指示しているように見えるが、

¹⁷ 塩月秀平「特許出願に係る発明の要旨の認定」最高裁判所判例解説44巻9号1886頁（平成3年度）[リパーゼ判決の最終解説]。同様の見方をするものに、伊原友巳「侵害訴訟における技術的範囲と発明の要旨との不一致」知財ぶりずむ8巻96号4頁（2011年）、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」『知的財産法の新しい流れ』（2010年、青林書院）233頁がある。飯村敏明「特許侵害訴訟におけるクレーム解釈及び最近の審理の変化」民事法情報195号31頁（2002年）でも、「この最高裁判決は、出願人は、『クレーム』の文言を、自らの責任で、自由に記載できるわけですから、自らが記載した文言の客観的な趣旨を解釈するに当たって、文言の一般的な意味によるのではなく、『クレーム』以外の記載部分を考慮して、あえて限定的に解釈すること（限定的に解釈して無効理由がないこと）は、法的安定性や予測可能性や衡平の観点から妥当でないという当然の趣旨を述べたもの」としており、本文でいう第二の解釈でリパーゼと捉えているように思われる。

また、リパーゼ判決直後より、特許請求の範囲の記載のみで当該発明の技術的思想を理解することは不可能であり、当該判決の一般論とは異なってむしろ明細書等の記載を積極的に参照する必要がある以上、本文中の第一の解釈を想起させる当該判決の一般論に消極的な見解が示されていた（高林克巳「特許請求の範囲の解釈」判例時報1394号（判例評論393号）209頁（1991年）、紋谷暢男「特許出願に係る発明の要旨の認定」法学協会雑誌109巻9号126頁以下（1992年））。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」前掲『知的財産法の新しい流れ』47頁では、「リパーゼ最高裁判決は、要旨認定に際しても原則的に発明の詳細な説明の記載の参酌が許容されるとの前提に立ちつつ、その限界を示したものであるという趣旨に理解する方が実情に即しているといえよう」とされ、本文にいう第二の解釈に好意的な見解を示されている。

また、リパーゼ判決の読み方として、竹下明男「発明の要旨認定の基準について」パテント64巻16号66頁（2011年）でも、ほぼ、本文中の第一の解釈と第二の解釈に近い、二つの読み方が併存している旨を指摘されている。

リパーゼ判決を、（一般論ではなく）具体の事案との関係で見れば、クレームには、「リパーゼ」とだけ記載があり、また、当該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用いないことが当業者の技術常識であるわけではないから、発明要旨の認定においては、明細書の詳細な説明において技術的な裏付けがあり、実施例としても記載されているRaリパーゼに、限定して解釈できないというものである。すなわち、リパーゼ判決の事案は、明細書の内容を参照しつつも、対象発明のクレームに特定がなく、明細書中の記載は実施例等にすぎないことを理由に限定主張を排斥した上記分類のⅢ型に近い事案であり、上記Ⅲ型の数多くの裁判例のうち的一件にとどまる¹⁸。したがって、リパーゼ判決は、その一般論の字面に形式的に拘泥する必要はなく、また、当該判決自体によって上記第一の解釈が想定するような高い先例性があるものでもないように思われる¹⁹。

¹⁸ 飯村判事自身は、リパーゼ判決について、「リパーゼ最高裁判決は、発明の技術内容の把握をどのようにすべきかについて、一般論として述べているが、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せば、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理解すべきではなく、むしろ、事例判断として理解するのが妥当」とされる（飯村・前掲注17）『知的財産法の新しい流れ』48頁）。

¹⁹ リパーゼ判決当時の判例評釈においても、当該判決の具体の事案について見れば、明細書中の説明には、Raリパーゼを使用する方法があるが、クレームには特定の無い「リパーゼ」とある以上、当時の70条の規定（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）の趣旨からすれば、当該発明は、「リパーゼ」を用いる発明と理解すべき結論に異論の余地はないことや、当該判決当時、請求の範囲に記載されていないものは、記載されていないものとして扱ふべきことは、学説として異論がなく、実務でも、そのように取り扱われてきた旨指摘されている（高林・前掲注17）209頁）。そうであるならば、この判決において、あえて誤解を招きやすいような一般論を呈示する必要があったのか、多大な疑問が残る。増井和夫＝田村善之『特許判例ガイド〔第4版〕』（2012年、有斐閣）34～39頁〔増井執筆部分〕でも、リパーゼ判決を評して、原審の要旨認定は限定解釈にすぎたものであって当該判決のような一般論を立てなくても破棄されてしかるべきであったこと、当該判決は、具体の事案に沿って限定的に理解すれば従来の実務を特に変更するものではなかったが、一般論のみを見れば大きな変

また、このように考えるのであれば、明細書等の内容を詳細に参照しても、それがリパーゼ判決の原則論に抵触するわけではないから、発明要旨の認定をするにあたり、限定主張を容認する場合(IV型)でもない限り、判決において毎回、わざわざ、例外的事情である「特段の事情」があるから明細書を参酌するといった書き方にするまでもないだろう²⁰。

以上のような考え方によれば、「特段の事情」とは、(クレームの文言が一義的に理解できない場合等を指すのではなく)限定主張を容認する特段の事情がある場合を指すことになる。そのような一例としては、例えば、限定主張を容認しなければ、当該発明が機能する余地がなく(前掲知財高判[会合分子の磁気処理のための電磁処理装置])、特定のないクレームが排除していない他の物・方法によったのでは、当該発明が技術的に無意味になるような場合(前掲知財高判[会合分子の磁気処理のための電磁処理装置]、知財高判平成22.2.24平成21(行ケ)10139[パルス研磨技術を用いた薄い材料の化学機械研磨])が考えられる²¹。

更をもたす可能性があり、実際、判決後、実務に大きな混乱が生じた旨を指摘されており、本稿も同様の認識である。当該頁では、リパーゼ判決後の混乱の様子を、3期に分けて網羅的に裁判例を整理されている。

²⁰ クレームの文言につき、明細書に定義規定がある場合は、施行規則(様式29条の2:用語は、その有する普通の意味で使用し、かつ、明細書及び特許請求の範囲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)に基づいて解釈に優先性を与え、リパーゼ判決にいう特段の事情にあたるという考えもある(竹下・前掲注17)73頁)。しかし、本文のような考え方を採用するのであれば、明細書の参照はそのような場合に限られないことになる。その一方で、「特段の事情」が必要な限定解釈とはどのような場合であるかが焦点になる。本文中において、類型IVとして掲げた裁判例は、「限定」をキーワードに判決文において、限定解釈していることが明示されているような裁判例(典型は、限定解釈しない審決を取り消すと判示しているもの)を中心に、特許権者等による限定解釈を容認した裁判例に分類したが、さらに実質的に見るのであれば限定解釈とは、クレームの文言が匡語的な意味で持っている意味より限定する場合をいうのか、技術的意味があるように解釈した上で、さらにその意味を狭める場合をいうのか(あるいは両者はその実質は同じことなのか)、判断は難しいように思われる。

²¹ 前掲知財高判[会合分子の磁気処理のための電磁処理装置]の詳細は、2(1)エ

3 侵害訴訟における限定主張の採否

前項までは、発明要旨認定における限定主張の採否について、直近の裁判例を基礎にして現状の把握に努めた。

もっとも、限定解釈の可否の議論は、発明要旨の認定以上に、侵害訴訟における技術的範囲の確定の問題として、古くから議論が重ねられている。そして、平成16年に無効の抗弁が法制化された後は、発明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は統一すべきであるとの考え方が、多数を占めるところ²²、直近の裁判例の分析では、

(イ)「クレームの他の記載や技術常識を……容認するタイプ」の本文(12頁)、特に「無意味とならざるを得ないことは技術常識から明らかである」という部分を参照。「無意味」であることは、その旨の主張のみならず、①無意味になることが明細書上の記載から導出できるか(前掲知財高判[パルス研磨技術を用いた薄い材料の化学機械研磨]では、「被告は、上記請求項1の『パルス状の圧力を作り出す』という用語は、単に『第1の圧力を第2の圧力へ断続的に複数回減じ』てパルス状に変化する圧力を作り出すことを意味していることは明確であると主張するが、特許請求の範囲に記載された用語の意義を解釈するに当たっては、特許願に関する一件書類に含まれる発明の詳細な説明の記載や図面をも参酌して、その技術的意義を明らかにした上で、技術的に意味のある解釈をすべきである。そうすると、上記請求項1の『パルス状の圧力を作り出す』という用語は、上記のとおり解釈することができるのであって(筆者注・当裁判例では、「第4 当裁判所の判断」2(1)において、明細書の記載を詳細に参照して「パルス状の圧力を作り出す」の意義を導いている)、『研磨パッド上に研磨スラリーを行き渡らせるようにする』ことは、『パルス状の圧力を作り出す』ことの結果として起きる現象であるとしても、それを用語の解釈に含めることができないという理由はない」とする)、あるいは、②証拠で裏付けることを要することが多いだろう。少なくとも、特定のクレームにつき、(限定のない文字通りの)解釈でも技術的に実施可能という方向の証拠が提出されている場合は、限定解釈でなければ当該発明を実施できないことについて、証拠による広範な裏付けが求められるように思われる。

なお、前記IV型~に沿うような解釈が採用されている。

²² 辻本良知「発明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」パテント65巻3号56頁(2012年)、富宅恵「発明の要旨認定について」知的財産専門研究4号202頁(2008年)、相田義明「『発明の要旨』について」パテント64巻2号91頁(2011年)、高部真規子『実務詳説 特許関係訴訟』(2011年、金融財務事情研究

無効の抗弁創設後も、侵害訴訟における限定解釈の手法は相当程度残されているとの指摘もある²³。

そうだとすれば、こと訴訟当事者による限定主張に対する裁判所の対応という点については、発明要旨の認定の場面では原則として限定解釈をしない一方、技術的範囲の確定の場面ではある程度限定解釈にも配慮を見せており、現在、両者の統一はなされていないということになるだろう²⁴。

技術的範囲の確定と発明要旨の認定の間における、このような、限定主張の採用率の差異は、具体的には、どのような要因によって生じているのであろうか。本稿では、この問題についても、裁判例の分析と理論的な若干の考察をしておきたい。

会) 156頁。原則論として、竹下・前掲注17) 71頁。無効の抗弁法制化前のキルビー半導体最判の時代にすでに、発明要旨の認定と技術的範囲の確定は異なるものと考えるべきではない旨が指摘されていた(高橋英樹「発明の要旨と特許発明の技術的範囲」*パテント* 56巻 5号 43頁(2003年))。

これに対して、村林隆一「特許出願に係る発明の要旨認定」*知財* 9巻 101号 52頁(2011年)においては、36条(発明の要旨)は、権利者と日本国内のすべての人との間の独占権を定めるものであり、権利化されれば日本国内のすべての人に対して独占権を行使できるため、無効事由があれば拒絶され、また無効となるのであって、明細書の記載をもってその限定を主張することができないのに対し、70条の特許請求の範囲は、権利者と侵害者との間における独占権の範囲を定めるものであり、36条の特許請求の範囲(発明の要旨)と70条のそれは、言葉は同じでも、その機能からして異なり、異なってよいとされる。

²³ 特許第2委員会第4小委員会「特許侵害訴訟におけるクレーム解釈」*知財管理* 61巻 12号 1835頁(2011年)では、分析対象の裁判例(平成19年1月1日から平成22年4月30日までの特許侵害訴訟の裁判例から、裁判所がクレームの文言について何らかの解釈を示した99件)のうち、文言解釈のみにより侵害・非侵害を決したものが38件、限定解釈されたものが22件であるとされている。なお、飯村敏明「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」*パテント* 64巻 14号 64頁(2011年)では、特許法104条の3の創設後も、侵害訴訟において、「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」とされている。

²⁴ このような現象を念頭に、飯村・前掲注17)『知的財産法の新しい流れ』50頁では、「特許請求の範囲」に関する記載が、(侵害論における)クレーム解釈と発明要旨認定が異なる内容を持つものとして判断がされるのは、望ましいものではないとされている。

(1) 侵害訴訟における限定主張の採用率

侵害訴訟では、被告(被疑侵害者)は、被疑侵害物件が原告特許権の範囲外であると主張することになるが、この場合、原告特許権を狭く解釈することによって侵害を免れやすくするという主張も併せて行うことが多い。したがって、見方によれば、侵害訴訟の被告の主張はほぼすべて限定主張であるとも思われるが、本稿では、発明要旨認定に関する本稿の検討対象期間(平成21年1月～平成24年3月)と全く同期間の侵害訴訟の裁判例のうち、「限定」をキーワードとして、被告が明確に限定主張をしているもので、裁判所が判文上、正面から限定主張の採否につき判示している裁判例24件を抽出した²⁵(したがって、侵害訴訟の実数はもちろんのこと、「限定」の用語を用いない黙示的な限定解釈の採否は、本文で言及した数よりも多いことを予めお断りする)。

このうち、裁判所が当事者が行った限定主張を認容したものは、6件(25%)である。すなわち、限定主張は、侵害論においても原則として認められないものの、例外的に認容される割合は、発明要旨認定における限定主張の採用率(12%(IV型)。7/60件)の倍以上であって、「無効の抗弁創設後も、侵害訴訟における限定解釈の手法は相当程度残されている」旨の上記論者の分析とほぼ合致する。

(2) 侵害論における限定解釈

裁判例の傾向を抽象化すると、侵害論においても、限定主張は、原則として認められない²⁶。もっとも、①原告特許権者の主張に従い、クレーム

²⁵ 被告が限定主張をしていても、他の論点(他の構成要件に該当しないことや、無効の抗弁が認められたこと)によって、当該被告の限定主張につき、裁判所が判断することなく結論を導いているものは、除外した。

²⁶ 侵害論において、被告の限定主張を明示的に排斥していると思われる裁判例として、検討対象期間においては、以下の19件が挙げられる。東京地判平成21.1.30平成20(ワ)14530[液晶表示装置]、東京地判平成21.2.18平成19(ワ)28506[コンクリート構造物の機械施工工法及び装置]、東京地判平成21.3.6平成20(ワ)14858[液晶

の文言どおりの解釈を行うと、審査経過禁反言等の信義則に違背する場合²⁷、
 ②クレームの特定の文言が具体的構成ではなく作用的・機能的に記載されている場合²⁸は、限定主張が容認される場合がある。さらに、③具体的構

表示装置の製造方法]、東京地判平成21.7.15平成19(ワ)27187 [テレビ番組リストのユーザーインターフェース]、大阪地判平成21.10.29平成19(ワ)13513 [X線異物検査装置]、東京地判平成21.9.15平成18(ワ)21405 [回転式加圧型セパレータをそなえた粉砕機]、東京地判平成22.2.26平成17(ワ)26473 [ソリッドゴルフボール]、大阪地判平成22.7.22平成21(ワ)6994 [地震時ロック方法及び地震対策付き柵]、東京地判平成22.11.18平成19(ワ)507 [飛灰中の重金属の固定化方法及び重金属固定化処理剤]、東京地判平成22.12.6平成21(ワ)35184 [車載ナビゲーション装置]、東京地判平成23.2.24平成20(ワ)2944 [ノーマルクローズ型流量制御バルブ]、大阪地判平成23.6.9平成19(ワ)5015 [乾海苔の夾雑物検出装置]、東京地判平成23.6.10平成20(ワ)19874 [医療用器具]、大阪地判平成23.10.27平成22(ワ)3846 [送受信切替器]、東京地判平成23.11.2平成21(ワ)30094 [液晶用スペーサーおよび液晶用スペーサーの製造方法]、東京地判平成23.12.26平成21(ワ)44391 [ごみ貯蔵機器]、東京地判平成24.1.31平成20(ワ)27920 [ソフトビニル製大型可動人形の骨格構造および該骨格構造を有するソフトビニル製大型可動人形]、大阪地判平成24.3.22平成21(ワ)15096 [炉内ヒータおよびそれを備えた熱処理炉]。

²⁷ そのような位置付けも可能であると思われる裁判例として、東京地判平成22.2.24平成21(ワ)5610 [流し台のシンク]。なお、特許異議手続等における主張と異なる原告の主張を排斥したものとして、東京地判平成21.12.16平成21(ワ)18950 [蛍光電子内視鏡システム]がある。

²⁸ 大阪地判平成21.4.27平成20(ワ)4394 [開き戸の地震時ロック方法] (構成要件不充足及びサポート要件違反を理由とした104条の3の抗弁を認めて請求棄却)では、「係止手段が地震のゆれの方で開き戸の障害物としてロック位置に移動しわずかに開かれる開き戸の係止具に係止する」地震時ロック装置との記載 (構成要件C) 及び「使用者が閉じる方向に押すまで閉じられずわずかに開かれた」ロック位置との記載 (構成要件E) というクレームの文言の解釈が問題となった。裁判所は、上記文言につき、「(上記文言が) いずれも具体的な構成ではなく、作用的、機能的な表現で記載されているものと認められる。このように、特許請求の範囲の記載が作用的、機能的に記載されている場合、発明の外延が不明確になりがちであり、またこれを文言どおりに解すると明細書で開示された技術思想に属しない構成までもが技術的範囲に含まれることになりかねず妥当でない。しかし、他方で、被告が主張するように、特許請求の範囲が作用的、機能的に記載されているからといって、明細書の発明の詳細な説明に開示された実施例のみに限定されると解すべきではな

く、明細書の発明の詳細な説明の記載から当事者が認識し得る技術思想に基づいて当該発明の技術的範囲を定めるのが相当である。」という一般論を述べた上で、明細書の記載 (実施例も含む) を詳細に検討し、当該発明においては、係止器具(4)が他の部材を介して移動するとの開示ないし示唆はなく、地震のゆれによって係止器具が自ら移動するとの技術思想が開示されているとする。以上を前提として、「構成要件Cの『係止手段が地震のゆれの方で開き戸の障害物としてロック位置に移動し』というためには、少なくとも地震のゆれによって係止手段が自らロック位置に移動する構成であることを要するというべきである。」と判示し、構成要件Cに文言としては存在しない「自ら」の要件を付加した(結論としても、被告製品は当該構成要件Cをみたさないとされた)。構成要件Cの文言を技術思想、すなわち、当該発明の解決原理に沿う程度に限定解釈したものと解される。

大阪地判平成21.9.10平成19(ワ)16025 [調理レンジ] (構成要件不充足を理由に請求棄却)も、当該発明の加減圧手段に関するクレームである「レンジ室内と連通されレンジ室内の加圧及び減圧を繰り返す加減圧手段」の文言の解釈が問題となった。裁判所は、上記文言につき、「加減圧という作用、機能面に着眼して抽象的に記載されているだけであって、加減圧手段の具体的な構成は明らかにされていない。」とした上で、「特許請求の範囲の発明の構成が機能的、抽象的な表現で記載されている場合に、当該機能ないし作用効果を果たし得る構成がすべてその技術的範囲に含まれるとすれば、明細書に開示されていない技術的思想に属する構成までもが発明の技術的範囲に含まれることになりかねず、特許権に基づく独占権が当該特許発明を公衆に対して開示することの代償として与えられるという特許法の理念に反することになり、相当でない。そこで、本件特許発明1の技術的範囲を確定するに当たっては、本件明細書1の発明の詳細な説明及び図面を参酌し、そこに開示された加減圧手段に関する記載内容から当事者が実施し得る構成に限り、その技術的範囲に含まれると解するのが相当である。」との一般論を述べる。その上で、明細書の内容(特に実施例や図面の簡単な説明)を詳細に参照した上で、当該発明においては、『調圧器5』がポンプ4と管路で接続し、両者を併せたものが加減圧手段とされているとも読めなくもな」いが、本件明細書1の【図面の簡単な説明】の欄には、「ポンプ4」が「加減圧手段としてのポンプ」と記載されているのに対し、「調圧器5」は単に「調圧器」と記載されているだけであるから、当事者にとっても「調圧器5」がいかなる構造、機能を有するものであるかを理解することはできず、結局上記構成要件については、上記明細書等の記載に基づいて、当事者が実施しうる範囲、すなわち、(調圧器5を用いず)「当事者が実施し得る加減圧手段の構成は、ポンプ4のようなそれ自体の作動により加圧及び減圧を繰り返すことができるようなもの、すなわち、加熱手段によるレンジ室内の加熱に伴う圧力変化とは無関係

成で記載されている場合であっても、クレームにないような限定を付加しなければ発明が動作しない場合については、「一般論として、特許発明の技術的範囲は、実施例に記載された構成に必ずしも限定されるものではない。」と断りつつも、限定主張が容認される場合がある²⁹（裁判例の詳細の

にそれ自体の作動によりレンジ室内の加圧及び減圧を繰り返すものと解するのが相当である」とした（結論としても、当該限定解釈された構成要件に被告製品はあたらないとした）。当該裁判例は、作用的・機能的クレームであることを理由として限定解釈したことのほか、その限定解釈の手法としても、明細書において当業者が実施しようの程度に具体的に開示した範囲に限定するという手法が用いられていること、構成要件不充足を理由に、無効の抗弁を判断せずに請求棄却を導いていることが注目される。

²⁹ 東京地判平成22.8.31平成21(ワ)1986 [フラッシュメモリ装置] (構成要件不充足を認め、無効の抗弁を判断することなく請求棄却)は、クレームの文言自体は、具体的構成を記載したものであったが、限定解釈を施さなければ、発明が作動しないために、クレームに付加がなされた事例と思われる。判旨は、「本件発明の特許請求の範囲の記載中には、偶数番グローバルワードラインに対応する複数のローカルワードラインと奇数番グローバルワードラインに対応する複数のローカルワードラインとを交互に配置する旨の文言はなく、また、一般論として、特許発明の技術的範囲は、実施例に記載された構成に必ずしも限定されるものではない。」としつつ、もし「原告が主張するようにグローバルワードラインに対応するローカルワードラインの並び順は問わないと解すると」とすると「メモリ装置として正常に動作しない状態になってしまうことは明らかである。このような場合に生じるカップリングの問題を解決するための具体的な手段は、本件明細書中には一切開示されておらず、その解決手段が自明であると認めるに足りる証拠もない。」とした。そして、「前記ウの実施例に関する記載以外には、本件明細書中に『奇数番グローバルワードライン』、『偶数番グローバルワードライン』の用語の意義を把握する手掛かりとなる記載は存在しない。」ことも理由として、「本件明細書の記載及び図面を参酌するならば、本件発明の唯一の実施例に示されているとおり、『奇数番グローバルワードライン』とは、順に並んだローカルワードラインのうち奇数番が付されたローカルワードラインのみに対応するグローバルワードラインのことを意味し、『偶数番グローバルワードライン』とは、順に並んだローカルワードラインのうち偶数番が付されたローカルワードラインのみに対応するグローバルワードラインのことを意味すると解するのが相当」（下線は筆者）として、ローカルワードラインの並び順を構成要件に付加する限定解釈をした（結論としても被告製品は当該限定解釈された

紹介は注釈に記載する）。

発明要旨認定における限定主張の採否と比較した場合、侵害論において、最も特徴的なのは、②の作用的・機能的クレームであることを理由に限定解釈を認めるケースである。すなわち、クレームにないような限定を付加しなければ発明が動作しない場合（③）については、前項目（無効論）で述べたように、発明要旨の認定の場面においても限定解釈が採用されており、この点においては、技術的範囲の確定と発明要旨の認定において差異はない³⁰。また、①の審査経過禁反言等のような論点は、文言侵害・均等侵害いずれにせよ、元々侵害論を前提とする議論であるから、発明要旨の認定の場面と相違が生じることも十分に、理解できる。

しかし、②クレームの特定の文言が具体的構成ではなく作用的・機能的に記載されていることを理由として、当該文言を当該発明の解決原理に沿う程度に限定する³¹、あるいは、明細書中で当業者が実施できる程度に具体的に記載された範囲に限定するといった手法は、同期間に無効論の発明要旨認定において限定解釈を認容した上記7件の裁判例（IV型）には、少なくとも明示的には見当たらず、侵害論特有の限定解釈の手法であるように思われる³²。このような差異が生じた理由として、無効論の場合は、対

構成要件に該当しないとされた）。

³⁰ 前掲知財高判 [会合分子の磁気処理のための電磁処理装置]、前掲知財高判 [パルス研磨技術を用いた薄い材料の化学機械研磨]。特に前者。

³¹ 前掲大阪地判 [開き戸の地震時ロック方法]。

³² 審査基準第II部1.5.2「特定の表現を有する請求項における発明の認定の具体的手法」においては、作用、機能、性質又は特性を用いて物を特定しようとする記載がある場合は、原則として、その記載は、そのような機能・特性等を有するすべての物を意味すると解釈するとされており、検討対象期間における知財高裁の裁判例の発明要旨認定において、機能的クレームであることを理由に限定解釈が容認した裁判例がないということは、裁判例は、当該審査基準に近い処理をしているといえるだろう。

もともと、知財高裁ではなく、地裁レベルでの裁判例であれば、検討対象期間において1件、作用的・機能的クレームであることを理由に侵害論において限定解釈しつつ（もともと、被告製品はこの限定解釈された構成要件にも該当するとされた）、当該限定解釈された構成要件を無効論においてもそのまま用いて無効の抗弁を排

象発明と比較・対照するのが、侵害論のような実製品ではなく、同じく公開公報・特許公報を用いた主引用例である場合が多く、この場合、引用例も機能的クレームで記載されていれば制限解釈することなく一致点を導くことができることによる可能性はあるが、推論の一つであり、今後検討を要する論点であると思われる。もっとも、無効の抗弁創設後も、侵害論においては、機能的クレームであることを理由とした制限解釈の手法はなお、残存しているということではできよう。

このような裁判例の傾向を是とするか否かは、技術的範囲の確定と発明要旨の認定を統一するか否か(後述)という、元々の議論によるところが多い。特に、機能的クレームを念頭において発明要旨の認定の場合と技術

斥した前掲東京地判[魚掴み器]がある。当該事例では、「回動規制」という機能的、作用的なクレームの解釈が問題となった。判旨では、「回動規制を達成するために必要な具体的な構成は明らかにされていない。このように特許請求の範囲に記載された発明の構成が機能的、作用的な表現を用いて記載されている場合において、当該記載から直ちに当該機能ないし作用効果を果たし得る構成であればすべてその技術的範囲に含まれると解することは、明細書に開示されていない技術思想に属する構成までもが発明の技術的範囲に含まれることとなりかねず、相当でない。したがって、特許請求の範囲に上記のような機能的、作用的な表現が用いられている場合には、特許請求の範囲の記載だけでなく、明細書の発明の詳細な説明の記載をも参照し、そこに開示された具体的な構成に示されている技術思想に基づいて当該発明の技術的範囲を確定すべきものと解するのが相当である。」として制限解釈を行い、『回動規制』の技術的意義は、復帰弾機の付勢力によらずに(この部分が制限解釈であると思われる)、「ピンや長孔を用いて操作体の移動を阻止する構成を採用し、操作体が元姿勢に位置していること自体によって、可動歯が動かないようにすることにあると認められる」と制限解釈した。もっとも、被告製品は、当該制限解釈された「回動規制」にも該当するとして上で、無効論においても、「回動規制」を「前記のとおり、本件発明における可動歯の『回動規制』とは、可動歯を強制的に拡開しようとしても、可動歯の先端が固定歯の先端から動かない状態にする(ピンや長孔を用いることなどにより、可動歯が固定歯の先端から離間する方向に移動することを阻止する。)意味と解される。」として、侵害論同様の解釈で用い、「洗濯ばさみ」では、固定歯に相当する部材がないために可動歯を強制的に拡開しようとした場合にこれを阻止する手段がないため、上記意味での「回動規制」の構成を備えているとはいえず、当該副引用例では、主引用例と無効判断の対象とする発明との間の相違点を埋める周知技術にならないとした。

的範囲の確定の場面で統一的に解釈すべきであるという主張も存在するが³³、「作用的・機能的クレームであること理由に限定解釈する」という、②の侵害訴訟の裁判例をより詳細に見ると、クレームを限定解釈して構成要件不充足を導き、その余を判断するまでもなく、すなわち、新規性・進歩性欠如を理由とした無効の抗弁を判断せずに棄却する裁判例³⁴が目される。②のような手法は、無効論を経ずに、請求棄却の結論を容易に導くことのできる一手法に位置付けることも可能であるように思われる³⁵。

4 技術的範囲の確定と発明要旨の認定に関する若干の考察(結びに代えて)

理論的に見て、審査経過禁反言や公知技術除外³⁶等、侵害論でしか生じ

³³ 大野聖二「機能的クレームの日米比較」前掲注17)『知的財産法の新しい流れ』130頁。

³⁴ 前掲大阪地判[調理レンジ]。

³⁵ (本文中で述べたような②の手法に限定するものではないが)侵害論における技術的範囲の限定の手法の特徴は、「特許無効の抗弁について最終的な結論を出さずに非侵害という結論を導けるという点でかつての実施例限定解釈とよく似ており、侵害裁判所には馴染みのある手法といえよう」と評価するものに、吉田広志「発明の要旨認定とクレームの記載」『特許判例百選[第4版]』(2012年、有斐閣)125頁がある。

³⁶ 平成16年の無効の抗弁の法制化以降、公知技術除外説は廃れたとも評価されることもあるが、何よりも訴訟当事者による公知技術除外説による主張が僅少あるいは主張がなされても他の争点で結論を導く等の手法により、現在の裁判所の立場は不明であると評価するのが正確であろう(知財高裁判事による公知技術除外説の評価としては、東海林保「公知技術の除外」前掲注35)『特許判例百選』122～123頁があり、「まったく無用の理論となったとは必ずしも言い切れない」とされる(その他、東海林保「公知部分の除外—液体燃料燃焼装置事件」『知的財産法最高裁判例評釈大系Ⅰ』(2009年、青林書院)33頁がある)。裁判例における現在の公知技術除外説(ないし公知技術の抗弁)の扱いは、被告たる被疑侵害者が、自己の実施を公知技術の枠内であると主張しても、問題となる構成要件以外の他の構成要件の不充足など別の争点で事案を解決している(大阪地判平成22.11.25平成21(ワ)13824[蓋体及びこの蓋体を備える容器並びにこの蓋体を成形する金型装置及びこの蓋体

ない論点も多いから、技術的範囲の確定においては元々、限定解釈が容認されやすい素因が十分存在するのであるが³⁷、技術的範囲の確定と発明要旨の認定において、クレーム解釈を統一するかという問題については、近時、議論が深まりつつあるように思われる。このような事象については、不統一を問題視し、統一すべきとする立場（これについても、発明要旨認定に際して限定解釈をより容認し、侵害論・無効論ともに限定解釈する方向で統一する立場³⁸と、侵害論の技術的範囲の確定に際して限定解釈を排斥し、侵害論・無効論ともに限定解釈しない方向で統一する立場³⁹に二分

の製造方法]、東京地判平成22.12.3平成21(ワ)36145 [ビデオカセットレコーダインデックスと電子番組ガイドの組み合わせ]か、あるいは、被疑侵害物件は、公知技術の枠内にない(東京地判平成23.12.26平成21(ワ)44391等 [ごみ貯蔵機器])など、公知技術除外説自体の当否に入ることなく、主張が退けられている。

³⁷ 伊原・前掲注17)18頁は、本文のように、技術的範囲の確定と発明要旨の認定は、一致しない場合があることを認めつつ、無効の抗弁が創設された侵害訴訟において、両者を一致させたいという志向は理解できるものの、無理な一致等は避け、「仮に一致させるべきだということであれば、請求原因において原告が主張した技術的範囲をもって無効の抗弁の発明の要旨と認定すればよい」とされる。

³⁸ 飯村・前掲注17)『知的財産法の新しい流れ』50頁(及び飯村・前掲注23)63頁)では、「特許法104条の3の下では、『クレーム解釈』と『発明要旨認定』の両者の解釈は、統一的に解釈されることが望ましい」とされている。この記載は、その直前(49～50頁)に、(侵害論における)発明の技術的範囲の確定(クレーム解釈)では限定解釈がなおも行われ、発明要旨認定においてはクレームの文言どおり解釈される本文中の現行のブラクティスを指摘した上で、リパーゼ判決が前提としていた旧36条5項(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)が廃止され、請求項の書き方の自由度が増していることなどを念頭において、リパーゼ最判の一般論部分を狭く解釈し、明細書の発明の詳細な記載を参酌することが許される場合を広く解すべきとされていることから、本文で述べるような趣旨であるとも捉えうる。増井=田村・前掲注19)42頁 [増井執筆部分]もほぼ同様の結論であるように思われる。

³⁹ 北原・前掲注17)241頁では、リパーゼ判決の事例を参照し、クレームに「リパーゼ」とある場合、侵害論でも無効論でも文字どおり「リパーゼ」と解釈する場合と、侵害論でRaリパーゼに限定解釈した上で、無効論でもRaリパーゼと限定解釈して、「特許無効審判により無効にされるべきものと認められない」旨を判示することを比べると、後者の方が違和感が大きく、したがって、いずれも限定解釈しない方に

されている)、あるいは、不統一にならざるをえないといった立場⁴⁰もあり、評価は一様ではない⁴¹。

平成23年特許法改正においては、再審の訴え等における主張の制限(104条の4)が新設され、侵害訴訟で無効の抗弁が排斥されても無効審判が確定しても再審が制限される事態が生じるようになった(もともと、特許権に基づく差止請求訴訟において、原告が勝訴(確定)した後に、当該特許の無効が確定した場合は、当該確定は、差止請求の基準時(口頭弁論終結時)後の事情であり、敗訴した被告は、再審手続を経るまでもなく、特許を実施できると解される⁴²)。すなわち、特許権成立後の特許要件の有効性

統一すべきとされる(246頁)。また、無効の抗弁が創設された以上、無理なクレームの限定解釈により非侵害を導く必要がなくなった現在、発明要旨認定と技術的範囲の確定の違いを過度に強調すべきではないとするものに、市川・前掲注1)98頁がある。

裁判例においても、近時、技術的範囲の確定(侵害論)に関して、今度は被告被疑侵害者側がクレームの文言の限定解釈を主張したのに対し、そのような限定は、クレームにも明細書等にも根拠がないことを理由に、限定主張を排斥した事案(本稿の分類ではⅡ型)がある。大阪地判平成23.3.29平成21(ワ)13089 [表示装置]の事案である。「被告らは、構成要件Eの『切換スイッチ』は一つの部品により構成されることが必要であるから、被告各製品のロッドと押圧スイッチを組み合わせたものを『切換スイッチ』に該当するということとはできない」と主張したところ、判決では、対象特許の請求項1では、「切換スイッチ」につき一つの部品からなるとは限定していないこと、明細書の具体的内容を参照しても、「切換スイッチ」を一つの部品により構成されるものに限定するのは、相当ではないとして、被告側の限定主張を退けた。

⁴⁰ 前掲注16)判例タイムズ1324号33頁では、清水節判事が、侵害論の部分では発明の技術的範囲が狭くなり、無効論では発明の要旨が広がるのが原則で、やむを得ないこと、一方で、判決にそのようなことが明示される場合はあまり生じない旨を指摘されている。

⁴¹ 侵害論と無効の抗弁で同一のクレーム解釈をしているとも読みうる可能性のある裁判例として、知財高判平成24.1.27平成22(ネ)10043 [ブラバスタチンナトリウム(プロダクト・パイ・プロセス・クレーム)事件知財高裁大合議判決]がある。

⁴² 特許権に基づく差止請求訴訟において、原告が勝訴(確定)した後に、当該特許の無効が確定した場合については、再審を経るまでもなく、当事者間であっても差止判決の効力は失効すると解されるが、無効審判の確定によって当然に差止判決が

判断については、一度も特許庁による無効判断を経ずに、侵害訴訟における判断がそのまま、紛争全体の最終的な結論として確定する状況が生じた。このような再審の制限は、無効の抗弁による無効主張と無効審判における無効主張との間には、判断手法や無効主張者の手続保障に何ら差異がなく、裁判所における無効判断が特許庁による無効判断に完全に代替していることが必須の前提となっはじめて合理化される⁴³。

この趣旨を進めれば、無効の抗弁における特許要件の判断は、無効審判及びその審決取消訴訟におけるそれと同等の判断手法である必要があり⁴⁴、無効の抗弁における発明要旨の認定についても、侵害論の技術的範囲の確定の問題と必ずしも符丁を合わせることなく、原則として限定解釈しないという現在の審決取消訴訟の実務と同様のプラクティスをもって対処することもありうると思われる。

この場合、侵害論においては、限定解釈の手法を相当数残した上で、発明要旨認定の場面では、限定解釈は非常に高い確率で排斥するという扱いとなり、結局、侵害論でも無効論でも特許権者等に不利な扱いとなるが、補正・訂正の制度を無意味なものとしなないためには、このような扱いでもよいのだろう⁴⁵。

執行するという立場(座談会「変わる特許動く実務—平成23年改正法施行に向けて」ジュリスト1436号29頁(2012年)[飯村敏明発言部分])と、請求異議の訴えを提起する必要がある(清水節「再審の訴えに関する特許法改正」ジュリスト1436号64頁(2012年))とする立場に分かれている。

⁴³ 時井真「無効審判における冒認をめぐる主張立証責任」前掲注35)『特許判例百選』84～85頁。

⁴⁴ 結論は、本稿と同様であるが、104条の3第1項「当該特許が特許無効審判により無効とされるべきものと認められるとき」という文言を重視して、発明要旨の認定も含めて、無効の抗弁と、無効審判(その審決取消訴訟を含む)との間において、判断基準は同じでなければならないことを指摘される文献として、北原・前掲注17)239頁がある。

⁴⁵ 補正や訂正の制度を無意味なものにしないためには、発明要旨の認定の場面では、公知技術を含んでいる等のために無効事由を内包するに至っている広すぎる特許請求の範囲を、明細書の詳細な説明に言及がなされていないという一事をもって限定解釈して特許権を有効として扱う必要はない。一方、侵害訴訟の場面では、明細

もつとも、侵害論において、限定解釈の手法は残されているとはいっても、その程度は、発明要旨の認定の場面と比較した場合の相対的な評価にすぎず、侵害論においても、あくまでも原則論は、発明要旨の認定の場面と同様、限定解釈は採用しないという扱いである(上述「ア 侵害訴訟における限定主張の採用率」において、限定主張がなされた24件中18件までが限定主張を排斥する裁判例である)。このような現状を前提とすれば、実際には、技術的範囲の確定と発明要旨の認定の場面で、解釈の整合性に悩む場面というのは、議論されているほど頻繁に発生することはないように思われる。さらに、前述②のケースについて述べたように、技術的範囲の確定において限定解釈し非侵害を導きうるのであれば無効の抗弁の成否を検討することなく請求を棄却できることにかんがみると⁴⁶、判決において、技術的範囲の確定と発明要旨の認定を明示的に調整するような表現がなされることは、少ないように思われる⁴⁷。

なお、この問題については、70条2項に従って発明の詳細な説明に基づいて狭く解釈すれば侵害が否定されるところ、仮にこのように狭く解釈せずにクレームの文言に従って広く解釈するのであれば特許要件を欠き、無効であるというように、侵害論の技術的範囲の確定と無効論の発明要旨認定を無理に統一するのではなく、仮定的判断を用いて巧妙に解決する裁判例が注目される(東京地判平成16.12.28平成15(ワ)19733他[アイスクリ

書の詳細な説明により支えられていない広い請求範囲を限定して解釈して、その範囲の技術を実施しても非侵害との結論を導き出すべきである(田村善之『知的財産法[第5版]』(2010年、有斐閣)244頁)。もつとも、現行法の訂正制度で許容されている程度の文言の変更・削除(126条1項・6項、134条の2)で、無効事由を解消できる事例は、実際は少ないように思われ、本文のような扱いがさらに妥当なものといえるには、訂正要件の緩和が求められるように思われる。

⁴⁶ 高部真規子「クレーム解釈の将来」前掲注17)『知的財産法の新しい流れ』366頁の指摘である。

⁴⁷ 平成23年特許法改正を意識したものではないが、前掲注16)判例タイムズ1324号33頁。同じく、阿部正幸判事は、発明の技術的範囲と発明の要旨認定は、ダブルスタンダードでよいが、実際の訴訟で齟齬が生じることはあまりないものとされている。

ーム充填葛])⁴⁸。

[付記]

本稿は、平成24年9月1日に開催された北海道大学大学院法学研究科知的財産法研究会における報告原稿を加筆修正したものである。同研究科の田村善之教授には、研究会当日から脱稿まで、数々のご指導を賜った。また、同研究科グローバルCOE研究員の高橋直子氏には校正等を通じて本稿の完成につきご助力を得た。当日、研究会の参加者の皆様に頂いた多数の貴重なコメントと共に、記して感謝申し上げる。

⁴⁸ 田村善之=時井真『ロジスティクス知的財産法Ⅰ(特許法)』(2012年、信山社)11頁。