

II. 我が国における特許クレーム解釈に関する規定

1. はじめに

本章では、我が国における特許クレーム解釈に関する規定である特許法第 70 条、第 36 条の改正経緯、趣旨について確認し、第 70 条第 1 項「特許請求の範囲」の意義について若干の考察をした後、第 70 条の法意について言及する従来の代表的な判決例について概観するとともに、近時（ボールスプライン最判以後）の第 70 条に関する判決例について紹介する（出願経過の斟酌（特に包袋禁反言）、公知技術、出願当時の技術水準の参酌、特許無効権利濫用論、均等論等の、特許法に明文の規定はないが解釈上認められている特許クレーム解釈に関する法理については、判決例の紹介の中で触れるにとどめる。なお、均等論、機能的クレーム、プロダクト・バイ・プロセス・クレームについては別章を参照されたい）。

2. 特許クレーム解釈に関する規定

特許クレーム解釈に関する特許法第 70 条¹の規定は、特許法第 36 条²（特に第 5 項、第 6 項）を受けた規定である。（以下、傍線は筆者）

(1) 特許法第 70 条

第 70 条（特許発明の技術的範囲）

- 1 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。
- 2 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。
- 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。

(2) 特許法第 36 条

第 36 条（特許出願）

- 1 特許を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した願書を特許庁長官に提出しなければならない。

¹ 実用新案については、実用新案法第 26 条で準用されている。

² 実用新案については、実用新案法第 5 条に同趣旨の規定がある。

- 一 特許出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
- 二 発明者の氏名及び住所又は居所
- 2 願書には、明細書、特許請求の範囲、必要な図面及び要約書を添付しなければならない。
- 3 前項の明細書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 - 一 発明の名称
 - 二 図面の簡単な説明
 - 三 発明の詳細な説明
- 4 前項第三号の発明の詳細な説明の記載は、次の各号に適合するものでなければならない。
 - 一 経済産業省令で定めるところにより、その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載したものであること。
 - 二 その発明に関連する文献公知発明（第二十九条第一項第三号に掲げる発明をいう。以下この号において同じ。）のうち、特許を受けようとする者が特許出願の時に知っているものがあるときは、その文献公知発明が記載された刊行物の名称その他のその文献公知発明に関する情報の所在を記載したものであること。
- 5 第二項の特許請求の範囲には、請求項に区分して、各請求項ごとに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を記載しなければならない。この場合において、一の請求項に係る発明と他の請求項に係る発明とが同一である記載となることを妨げない。
- 6 第二項の特許請求の範囲の記載は、次の各号に適合するものでなければならない。
 - 一 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。
 - 二 特許を受けようとする発明が明確であること。
 - 三 請求項ごとの記載が簡潔であること。
 - 四 その他経済産業省令で定めるところにより記載されていること。
- 7 第二項の要約書には、明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した発明の概要その他経済産業省令で定める事項を記載しなければならない。

(3) 第 70 条、第 36 条の改正経緯

(i) 第 70 条の改正経緯

特許法第 70 条の規定は、旧大正 10 年法にはなかったが、昭和 34 年法律第 121 号で第 70 条現第 1 項が規定され、平成 2 年法律第 30 号で、現第 3 項が第 2 項として追加され、平成 6

年法律第 116 号で、現第 2 項が追加されるとともに³、従前の第 2 項は第 3 項に繰り下げられた。さらに、平成 14 年法律第 24 号で形式上、特許請求の範囲が明細書から分離された⁴。

(ii) 第 36 条の改正経緯

① 大正 10 年法（特許法施行規則第 38 条第 5 項）

「特許請求ノ範囲ニハ発明ノ構成ニ欠クヘカラサル事項ノミヲ一項ニ記載スヘシ」

② 昭和 34 年法（特許法第 36 条第 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」

③ 昭和 62 年改正（特許法第 36 条第 5 項）

「第 3 項第 4 号の特許請求の範囲の記載は、次の各号に適合するものでなければならない

- (a) 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。
- (b) 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た項（以下「請求項」という）に区分してあること。」

④ 平成 6 年改正で現在の特許法第 36 条第 5 項、第 6 項に改正された。

「第 3 項第 4 号の特許請求の範囲には、請求項に区分して、各請求項ごとに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を記載しなければならない。」⁵

⑤ 平成 14 年改正で、形式上、特許請求の範囲が明細書から分離された。また、特許出願人が出願に際して自ら知る文献公知発明情報の所在を記載すべき旨が規定された（特許法第 36 条第 4 項第 2 号）⁶。

³ 最判平 3・3・8 民集 45-3-123（リパーゼ事件）による実務上の混乱を收拾させるために規定された。

判示については (6) ① (b) を参照。なお、文献 (1) 特許庁編（第 14 版）196 頁は、「確認的に規定したもの」と述べている。

⁴ 2003 年 7 月に特許庁の電子出願システムの抜本的な変更が予定されており、それにあわせて PCT 条約に定める出願様式と整合させることとした。公布の日から 1 年 6 月以内で政令で定める日から施行される。

⁵ この改正によって、特許請求の範囲の意義ないし技術的範囲の解釈に変化があったか否かが、一応問題となる。この点、文献 (8) 松本＝小池 690 頁は、「旧条文とその趣旨を変更するものではない。」と述べており、また、文献 (6) 西田 259 頁は、「この規定でも、請求項には、特許発明を特定するために必要な事項は全て記載されており、特定に必要な事項で請求項に記載されていない事項はないことになる。他方、「のみ」に相当する文言がないため、右規定からは、請求項に記載されている事項の中には特許発明の特定に必要な事項が含まれる可能性があることになる。しかし、平成 6 年改正法には、特許請求の範囲の記載について、「特許を受けようとする発明が明確であること。」「請求項ごとの記載が簡潔であること。」（特許法第 36 条第 6 項第 2 号、第 3 項）に適合することが要求されるのであり、請求項の中に、特許発明の特定に必要な事項が混在しているようなものは、発明が明確な記載でもないし、簡潔な記載でもないといえるから、結局請求項には、特許発明を特定するために必要な事項が全て、かつそれのみが記載されていると解しなければならない。」と述べている。

⁶ 「その他のその文献公知発明に関する情報の所在」とは、例えば、ウェブサイトの情報であれば、その他 URL がこれにあ

(4) 第 70 条第 1 項の立法趣旨

「旧法のもとにおいては、特許発明の技術的範囲を定めるにあたっては、特許請求の範囲に記載された内容のみに限定されるという意見と、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という意見があった。後者の意見の最も極端なものは、特許請求の範囲は発明の単なるインデックスに過ぎないというものである。この点、現行法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なければならない旨を明確にしたものである。したがって、発明の詳細な説明の欄には記載されているが、特許請求の範囲の欄には記載されていないような発明の内容は、特許発明の技術的範囲に包含されないのである。」（文献（1）特許庁編（初版改訂版）180頁）

後掲（6）②（a）の大阪地裁昭和 36 年 5 月 4 日判決（発砲ポリスチロール事件）は、上記趣旨を的確に判示しているものである。

(5) 第 70 条第 1 項「特許請求の範囲」の意義（クレームの存在理由）

「特許請求の範囲」は、明細書に記載する出願にかかる発明のうち、出願人が特許権による保護を受けようとする範囲を定めたものであり、第三者は「特許請求の範囲」に記載されている以外の技術は自由に実施できるものと信頼して行動するものである。したがって、その最も重要な意義（機能）は、明細書に記載されている発明のうち、特許権者が保護を受ける（権利行使できる）のは、「特許請求の範囲」記載の範囲に限られることを公示するという技術的範囲公示機能であると考えられる。

特許法の条文上、「特許請求の範囲の記載は、次の各号に適合するものでなければならない。一 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。」（第 36 条第 6 項第 1 号）と定められており、これに反した場合には、拒絶理由（第 49 条第 4 号）、異議理由（第 113 条第 4 号）、無効理由（第 123 条第 1 項第 4 号）となるのであり、これを受けて、特許法第 70 条第 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。」と規定されている。

したがって、「特許請求の範囲」は、本来、特許庁において、発明の詳細な説明に適切に記載された発明の範囲内において、特許請求の範囲としてクレームされ、権利を付与された「はず」のものであり、もし、この前提が守られているならば、必ずしも明細書の発明の詳細な説明を参酌せずに、特許請求の範囲の文言のとおりの特許権者に保護を与えたとしても、その範囲は明細書に記載された発明の範囲を超えることはないから、第三者を不当に害することにはならないであろう。

たる。平成 14 年 9 月 1 日から施行されている。

しかし、有体物と異なり、無形な技術思想である発明（特許法第2条第1項）を対象とするため、明細書記載の発明と正しく適合し、過不足なく技術的範囲の外延を画する「特許請求の範囲」を記載することは困難であることから、「特許請求の範囲」が明細書記載の発明より実質的に狭く外延を記載していたり（この修正が均等である）、あるいは逆に実質的に広く外延を記載している場合（いわゆる広すぎるクレームで、その典型例が機能的クレームである）が生じる。従って、侵害訴訟の場において、対象物件との比較として、裁判所によって実質的な特許発明の技術的範囲が決められることになる。

(6) 特許法第70条について判示している代表的判決例

以下、第70条について判示している代表的な判決例について、行政処分たる特許庁の審査の適否を争う行政事件と、裁判所における差止等の侵害事件に関するものに分けて、概観する（傍線は筆者が付した）。

① 行政事件

(a) 最高裁昭和47年12月14日判決・フェノチアジン誘導体製法事件（訂正審判審決取消、訂正を認めなかった原判決を維持し上告棄却）

論旨は、実質上特許請求の範囲を拡張または変更するものであるか否かの判断は、特許請求の範囲の項にとどまらず明細書全体の記載を基準とし、あるいはその記載事項から認定されうる発明の基本的思想の同一性を基準としてなされるべきである、と主張する。

しかしながら、法は、特許出願に際し願書に添附すべき明細書の「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」（三六条五項）ものとし、また、「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づいて定めなければならない」（七〇条）ものとするのであって、明細書中において特許請求の範囲の項の占める重要性は、どうてい発明の詳細な説明の項または図面等と同一に論ずることはできない。すなわち、特許請求の範囲は、ほんらい明細書において、対世的な絶対権たる特許権の効力範囲を明確にするものであるからこそ、前記のように、特許発明の技術的範囲を確定するための基準とされるのであって、法一二六条二項にいう「実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するもの」であるか否かの判断は、もとより、明細書中の特許請求の範囲の項の記載を基準としてなされるべく、所論のように、明細書全体の記載を基準としてなされるべきものとする見解は、どうてい採用し難いのである。また、発明の基本的思想の同一性が失われる場合に、これが特許請求の範囲の実質上の変更にあたるとして訂正の許されえないことは勿論であるが、同条二項にいう実質上の拡張または変更にあたる場合を、ひとりこれにとどまるものということとはできないのである。

(b) 最高裁平成3年3月8日判決・リパーゼ事件⁷（審決取消請求事件、原判決破棄・高裁に差戻）

特許法二九条一項及び二項所定の特許要件、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、この発明を同条一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三六条五項二号の規定（本件特許出願については、昭和五〇年法律第四六号による改正前の特許法三六条五項の規定）からみて明らかである。

(c) 最高裁平成3年3月19日判決・クリップ事件（審決取消請求事件、原判決破棄・高裁に差戻）

原審は、本件明細書の接着剤（接着層）に関する発明の詳細な説明の項の記載や図面などを参酌して、固定部材には接着剤（接着層）が含まれるものと認定判断したものであり、原審の右認定判断は、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い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ものであるが、訂正を認容する審決の確定により、特許請求の範囲の記載文言自体が訂正されたものではないけれども、接着剤（接着層）に関する記載がすべて明細書及び図面から削除されたことによって、出願時に遡って、本件明細書の特許請求の範囲の固定部材に接着剤（接着層）が含まれると解釈して本件発明の要旨を認定する余地はなくなったものと解するのが相当である。

⁷ 文献(7) 松本99頁は、「特許請求の範囲について、いやしくも争いが生じている以上、請求範囲の記載の基となっているのは明細書の記載なのであるから、その明細書の記載を参酌するのはむしろ当然のことであり、これを請求範囲が「一義的に明らか」という理由の下に明細書の記載の参酌を禁じる最高裁リパーゼ判決は、請求範囲と明細書との本来不可分な関係について、敢えて明細書から請求範囲を切り離して解釈することを許すという点で、疑義を招く判決である。リパーゼ判決の言う「明細書の参酌」を禁じるとの趣旨は、事案に照らして見ると、明細書の記載を参酌して請求範囲の記載を限定して解釈することを禁じる趣旨というものである。そうであるなら、「明細書を参酌してはならない」という判旨は説明不足と言える。」と述べている。

リパーゼ判決は、行政事件における「発明の要旨の認定」について判示しているものであるが、その表現は、侵害訴訟をも含めて適用される余地を残すものとなっていた点で疑義があるのみならず、行政事件における「発明の要旨の認定」においても、上記松本文献が述べるように、「明細書の記載を根拠に請求範囲の記載を限定して解釈してはいけない」と述べるべきところを、明細書の「参酌」自体を禁じるかの如くの表現となっている点で問題点があったといえよう。

なお、塩月秀平「特許出願に係る発明の要旨の認定」（最高裁判例解説民事篇平成三年度35頁）は、この判決にいう「参酌する」とは、明細書によって技術内容を理解した上で、発明の要旨としてなる技術的事項を確定する段階について判示したものであるとしている。

行政事件に関するリパーゼ判決を侵害訴訟の場合にそのまま適用することには、多くの論者が反対している（文献(8) 松本=小池773頁ほか）。しかし、後述のとおり、近時の侵害訴訟における判決には、このリパーゼ事件を前提にするとみられる判示も散見される（本節(6)②参照）。

(d) 東京高裁平成3年9月19日判決・低温流動性軽油組成物事件⁸（拒絶査定不服審判審決取消請求事件、請求認容）

そこで検討するに、特許出願に係る発明が特許法第二十九条第一項に定める特許要件を具備するかの判断に当って、同項所定の発明との対比のために必要な当該出願に係る発明の要旨の認定は、明細書の特許請求の範囲の記載に基づいてすることを要し、その記載のみでは発明の技術的意義を明確に理解することができないなどの特段の事情があるときに限り、明細書の発明の詳細な説明及び図面を参酌することができるというべきである。

（中略）

これを本願発明についてみると、本願発明の特許請求の範囲には「混合基原油を常圧蒸留して得られるパラフィン含量」、「パラフィン基原油」及び「混合油中のパラフィン」とのみ記載されているが、これらの記載から、石油化学の技術分野の当業者が直ちに本願発明における「パラフィン」とはどのような物質を指すか、その「含量」はどのような方法によって測定するかを一義的に理解することはできないと考えられるから、このような場合には、明細書の発明の詳細な説明を参酌してその技術的意義を理解することが許されるというべきである。

② 侵害事件（事件名の左の○印は侵害を肯定したもので、×は非侵害と判断したもの⁹）

¹⁰。

(a) 大阪地裁昭和36年5月4日判決・発砲ポリスチロール事件（×）

⁸ この判決は明らかに「リパーゼ判決」の「参酌」は、明細書の記載を技術的事項の理解のために検討することを意味するものと理解している。つまり、「リパーゼ判決」の「参酌」を誤読していると評価できる余地のある判決である。

⁹ ○侵害（認容）か、×非侵害（棄却）か、を示したのは、裁判は具体的な事件における妥当な解決を意図してなされるものであり、判決理由中の説示を理解する上でも、結果として裁判所がどのように判断したかをあわせてみるのが参考となると考えたからである。

¹⁰ 大正10年法における権利範囲確認審判について、以下の判例がある。

①最高裁昭和37年12月7日判決・民集16-12-2321・炭車トコ脱線防止装置事件（×、権利範囲確認審判審決取消請求事件、上告棄却）

論旨はまた、大審院の判例を援用して、特許請求の範囲に属する事項が公知にかかるものであるかどうかは、特許無効審判において決すべき問題であって、権利範囲に属する事項が公知に属するかどうかは、本件で定める必要はない旨を主張し、原判決が昭和四年当時の公知事項によって、本件特許の権利範囲を確定したのを非難するのである。

もとより、特許無効審判と違って、権利範囲確認審判においては、特許権が有効に成立していることを前提としているのであるから、その審決に関する訴訟においても、特許の内容が公知であるかどうかを論ずることはできない。しかし、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のである。けだし、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つた部分は新規な発明とはいえないからである。

②最高裁昭和39年8月4日判決・民集18-7-1319・液体燃料燃焼装置事件（権利範囲確認審判審決取消請求事件、原判決破棄・高裁に差戻）

旧実用新案法施行規則二条は、出願者に対し説明書の記載事項の一つとして、「登録請求ノ範囲」を記載せしめることとしているが、これは、出願者自らが当該考案の及ぶ範囲として主張するところを明らかならしめんとする趣旨に出たものである。従って、実用新案権の効力の及ぶ範囲が問題となった場合、右「登録請求ノ範囲」の記載をもって判断の有力な資料となすべきことはいふまでもない。しかし、出願者は、その登録請求範囲の項中往々考案の要旨ではなく、単にこれと関連するに過ぎないような事項を記載することがあり、また逆に考案の要旨と目すべき事項の記載を遺脱することもあるのは経験則の教えるところであるから、実用新案の権利範囲を確定するにあたっては、「登録請求ノ範囲」の記載の文字のみに拘泥することなく、すべからず、考案の性質、目的または説明書および添付図面全般の記載をも勘案して、実質的に考案の要旨を認定すべきである。また、出願当時すでに公知、公用にかかる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（昭和三十七年一月七日第二小法廷判決、民集一六卷一二月二二二頁参照）。

特許法七〇条は「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いて定められなければならない」と規定し、同法三六条五項は「特許請求の範囲には、発明の構成に欠くことの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。

特許法七〇条の規定は、新特許法により新設された規定で旧特許法にはこれに該当する条文がなかったのであるが、もともと特許請求の範囲の記載は、明細書中の「発明の詳細なる説明」の項に記載した発明の要部（発明の構成に欠くことのできない事項）のみを簡明に示すものにほかならないから、その記載はある場合には抽象的、ある場合には簡略に過ぎ、発明の技術思想の確定に困難を生じるから、その特許発明の技術的範囲を定めるにあたっては、特許請求の範囲の記載をもとにしてなすべきは勿論であるが、他の資料による補充的判断を許さないわけではなく、明細書中の他の項の記載はもとより、場合によっては、特許出願当時の技術水準、更には出願当時の経過を通じて表示された出願者の意図ならびに特許庁の特許付与に対する意思解釈をも考慮に入れて判断することは許されるのであつて、本条は、特許発明の技術的範囲を定めるにあたっては、特許請求の範囲の項の記載から逸脱してこれに記載されていないものを発明の内容として取り上げてはならないことを明示したにとどまるものと解すべきである。

(b) 最高裁昭和 50 年 5 月 27 日判決・オール事件（×）

実用新案法二六条は特許法七〇条を準用しているから、実用新案の技術的範囲は登録請求の願書添付の明細書にある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のであるが、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ものといわなければならない。

(c) 大阪地判昭和 61 年 5 月 23 日判決・繊維分離装置事件（×）

特許法は、「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のできない事項のみを記載しなければならない。」（三六条五項本文）、「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いて定めなければならない。」（七〇条）と定める。従って、特許発明の技術的範囲は、明細書の特許請求の範囲のなかで表現された発明の範囲に限定されるのであり、特許請求の範囲に記載された事項は発明の構成に欠くことのできない必須要件であるから、これを付随的要件、即ちあつてもなくてもよい事項であると主張することは許されない。

特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載とが矛盾する場合は、特許請求の範囲の記載が優先する。

本件明細書の特許請求の範囲には、ストリツピングローラ及びそれに接続する吸引ダクトに関する構成が明記されている。

しかるに、明細書の発明の詳細な説明には請求原因 6 項の（一）の（1）ないし（3）のとおり記載されていて、ストリツピングローラは分離ローラのみでは開繊繊維を完全に剥離できないときに併設するものであり（本件公報 6 欄 28～31 行）、本件発明はストリツピングローラを取り除いて構成することもできる旨明記されている（同 7 欄

8～14行)。

このように、本件明細書では、特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載とが矛盾するので、特許請求の範囲の記載に従い、ストリツピングローラ及びそれに接続する吸引ダクトに関する事項も本件発明の必須構成要件とすべきである。

(d) 東京高裁平成3年9月17日判決・ウインドサーフィン事件 (×)

特許発明の技術的範囲は、対世的な絶対権である効力範囲を画定するものであって、明細書の特許請求の範囲の記載に基づいて定められることを要し(特許法第七〇条第一項)、その記載のみでは技術的意義を明確に理解することができないなどの特段の事情があるときに限り、明細書の発明の詳細な説明及び図面を参酌することができるというべきである。

そこで、本件明細書の特許請求の範囲に記載されている構成要件Cエ「ブームをにぎる使用者が帆を波乗り板上で回転及び起伏させることができるように円柱を波乗り板に連結するユニバーサルジョイント」について検討すると、右構成要件中の「ブームをにぎる使用者が帆を波乗り板上で回転及び起伏させることができるように円柱を波乗り板に連結する」との記載は、その記載内容に照らすと、「ユニバーサルジョイント」という部材の作用を示すものでありユニバーサルジョイントの構成を示すものでないことが明らかであって、他に、本件発明の特許請求の範囲の記載中には「ユニバーサルジョイント」という部材の具体的構成を示す記載は存しない。

しかしながら、本件発明の関係する帆船の技術分野(本件発明がこの技術分野に属することは、前掲甲第二号証の記載から明らかである。)の当業者が、「ユニバーサルジョイント」という記載からその構成を容易に理解できるならば、本件発明において用いられる「ユニバーサルジョイント」という部材の構成は、特許請求の範囲の記載に基づいて明確に理解することができるといわなければならない。

二 そこで、まず、「ユニバーサルジョイント」という用語が有する普通の意味について検討すると、鉦工業品のあるものを示す用語の日本国内における普通の意味は、日本工業規格(JIS)に依拠して確定するのが相当であって、特段の事情が認められない以上、帆船の技術分野の当業者においても当然そのように理解されているものと考えるべきである。けだし、日本工業規格は、工業標準化法第一条が規定する「適正且つ合理的な工業標準の制定及び普及により工業標準化を促進することによって、鉦工業品の品質の改善、生産能率の増進その他生産の合理化、取引の単純公正化及び使用又は消費の合理化を図り、あわせて公共の福祉の増進に寄与する」という目的に従って制定された工業標準(同法第一条、第一七条)であって、鉦工業に関する技術上の基準として社会的に機能しているからである。

(中略)

このように、本件明細書の特許請求の範囲に記載された構成要件Cは、ブームをにぎる使用者が帆を波乗り板上で回転及び起伏させることができるように円柱を波乗り板に連結する作用をする自在軸継手を意味し、本件発明はこれを技術的範囲とするものであって明細書の発明の詳細な説明及び図面に具体的に記載されている三軸線ユニバーサルジョイント36は、右のような意味の自在軸継手の構成を具体化した最良のものの例として示されていることを明確に理解することができる。

(中略)

以上のとおりであって、本件優先権主張日当時、本件発明における「ユニバーサル

ジョイント」という用語が有する普通の意味は自在軸継手であることを一義的に明確に理解することができる以上、「ブームをにぎる使用者が帆を波乗り板上で回転及び起伏させることができるように円柱を波乗り板に連結する」ものはすべて本件発明における「ユニバーサルジョイント」に該当するから、被告製品のゴムジョイントは本件発明におけるユニバーサルジョイントに該当し、被告製品は本件発明の構成要件Cを充足する、という控訴人らの主張は明らかに失当である。

(e) 東京高裁平成7年2月14日・モジュール形電気コネクタ事件 (×)

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なければならず(特許法七〇条一項)、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や図面の記載に照らして明らかであるなど、特段の事情のある場合に限り、発明の詳細な説明や図面の記載を参酌することが許されるにすぎないものと解するのが相当であるところ、本件特許発明の特許請求の範囲の記載によれば、構成要件(二)の「該モジュール」は構成要件(一)の「モジュール」を受けて記載されたものであって構成要件(一)の「モジュール」を意味するものであることは一義的に明らかである。

(f) 大阪高裁平成8年3月29日判決・t-PA事件 (○)

前記のように、met-t-PAを構成とする発明とval-t-PAを構成とする発明とは、特許法の観点からみて実質的に同一のものと直ちに認めることはできないが、met-t-PAを構成とする技術が、val-t-PAを構成とする発明との対比において、特許法70条にいう技術的範囲に属するか否かを考える際には、発明が自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいうことからすれば、当該技術の専門家(当業者)の見解、意見を十分に参酌しなければならないのであり、専門家からみても特許請求の範囲の記載のとおりその特許発明の技術的範囲が一律に決定できる場合は別として、すべての場合にわたって当該発明の特許請求の範囲の記載文言のみから、特許発明の技術的範囲が一律に決定されるべきものではない。無体財産権である特許権の対象となる発明の内容は特許請求の範囲に記載されるところに表されるが、ここで記載されるのは発明の要旨であり、発明の内容そのものである。発明が無体物であることから、その内容は文言によって構成が説明されなければならないが、特許法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から認められる発明の内容を基準にして定められるものとしていて、特許発明の技術的範囲を特許請求の範囲の記載そのものに限定すべきものとはしていないことが留意されなければならない。ここで技術的範囲と規定されているところからも明らかのように、また、文言によって発明の構成を説明するといっても、無体のものであることからくる構成の説明の制約がおのずと想定されることからしても、特許権に基づき差止め等を求め得る範囲は、特許請求の範囲の記載を基準とするある程度の柔軟性のあるものが予定されているというべきである。特許権侵害と主張された技術などが特許発明の技術的範囲に属するか否かの認定判断は、侵害とされるものとの対比における特許発明の技術的範囲の外延の確定作業に帰し、当該特許権の侵害の有無を判断する裁判所にゆだねられているものと解される。

そして専門家からみて、特許請求の範囲に記載の発明に相当するもので、したがっ

て特許発明の技術的範囲に属する技術と一見して明らかに理解できるものは、たとえそれが特許請求の範囲の文言を字義解釈そのままに充足するものでなくても、すなわち、特許請求の範囲の構成要件をそのままのものとして充足するものでなくても、その技術を、特許発明と均等のものとして認めるべきであることは、特許発明の技術的範囲の認定の手法として、特許法も予定しているものというべきである。

ただし、特許請求の範囲の記載に従って特許発明の技術的範囲を理解している第三者の信頼との調和は十分に考慮されなければならない、特許請求の範囲の記載の構成そのままでない技術が特許発明の技術的範囲に属するものと認めるには、一定の判断基準が定立されなければならないのも当然のことである。学説などにおいて、均等の要件として、置換可能性、容易想到性などが論じられているのも、この判断基準の定立の試みとして理解し得るところであり、本件当事者双方の主張においても、この二つの要件の存否を中心として争われているところである。この二つの要件は均等の積極的要件と理解されるのであるが、一方、個々の事案では、特許出願時の事情などにおいて、均等のものであるとして技術的範囲に属することを肯定するのに障害となる事由の存することも考えられる。本件において、被控訴人のt-PAに係るmet-t-PAが、A、B発明のval-t-PAと均等のものか否かを判断する際にも、これらの積極的要件、消極的要件の存否のすべてに配慮しつつ、均等と認定することが、特許請求の範囲の記載を信頼する第三者の利害と調和するものか否かが見極められなければならない。

(g) 最高裁平成10年2月24日判決・無限摺動用ボールスプライン軸受事件（原判決破棄・高裁に差戻）

特許権侵害訴訟において、相手方が製造等をする製品又は用いる方法（以下「対象製品等」という。）が特許発明の技術的範囲に属するかどうかを判断するに当たっては、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特許発明の技術的範囲を確定しなければならない（特許法七〇条一項参照）、特許請求の範囲に記載された構成中に対象製品等と異なる部分が存する場合には、右対象製品等は、特許発明の技術的範囲に属するという事はできない。しかし、特許請求の範囲に記載された構成中に対象製品等と異なる部分が存する場合であっても、(1) 右部分が特許発明の本質的部分ではなく、(2) 右部分を対象製品等におけるものと置き換えても、特許発明の目的を達することができ、同一の作用効果を奏するものであって、(3) 右のように置き換えることに、当該発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者（以下「当業者」という。）が、対象製品等の製造等の時点において容易に想到することができたものであり、(4) 対象製品等が、特許発明の特許出願時における公知技術と同一又は当業者がこれから右出願時に容易に推考できたものではなく、かつ、(5) 対象製品等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ときは、右対象製品等は、特許請求の範囲に記載された構成と均等なものとして、特許発明の技術的範囲に属するものと解するのが相当である。ただし、(一) 特許出願の際に将来のあらゆる侵害態様を予想して明細書の特許請求の範囲を記載することは極めて困難であり、相手方において特許請求の範囲に記載された構成の一部を特許出願後に明らかとなった物質・技術等に置き換えることによって、特許権者による差止め等の権利行使を容易に免れることができるとすれば、社会一般の発明への意欲を減殺することとなり、発明の保護、奨励を通じて産業の発達に寄与するという特許法の目的に反するばかりでなく、社会正義に反し、衡平の理念にもと

る結果となるのであって、(二) このような点を考慮すると、特許発明の実質的価値は第三者が特許請求の範囲に記載された構成からこれと実質的に同一なものとして容易に想到することのできる技術に及び、第三者はこれを予期すべきものと解するのが相当であり、(三) 他方、特許発明の特許出願時において公知であった技術及び当業者がこれから右出願時に容易に推考することができた技術については、そもそも何人も特許を受けることができなかつたはずのものであるから(特許法二九条参照)、特許発明の技術的範囲に属するものということができず、(四) また、特許出願手続において出願人が特許請求の範囲から意識的に除外したなど、特許権者の側においていったん特許発明の技術的範囲に属しないことを承認するか、又は外形的にそのように解されるような行動をとったものについて、特許権者が後にこれと反する主張をすることは、禁反言の法理に照らし許されないからである。

(h) 最高裁平成12年4月11日判決・キルビー半導体装置事件(×、不存在確認認容)

なるほど、特許法は、特許に無効理由が存在する場合に、これを無効とするためには専門的知識経験を有する特許庁の審判官の審判によることとし¹¹(同法一二三条一項、一七八条六項)、無効審決の確定により特許権が初めから存在しなかつたものとみなすものとしている(同法一二五条)。したがって、特許権は無効審決の確定までは適法かつ有効に存続し、対世的に無効とされるわけではない。

しかし、本件特許のように、特許に無効理由が存在することが明らかで、無効審判請求がされた場合には無効審決の確定により当該特許が無効とされることが確実に予見される場合にも、その特許権に基づく差止め、損害賠償等の請求が許されると解することは、次の諸点にかんがみ、相当ではない。

(一) このような特許権に基づく当該発明の実施行為の差止め、これについての損害賠償等を請求することを容認することは、実質的に見て、特許権者に不当な利益を与え、右発明を実施する者に不当な不利益を与えるもので、衡平の理念に反する結果となる。また、(二) 紛争はできる限り短期間に一つの手続で解決するのが望ましいものであるところ、右のような特許権に基づく侵害訴訟において、まず特許庁における無効審判を経由して無効審決が確定しなければ、当該特許に無効理由の存在することをもって特許権の行使に対する防御方法とすることが許されないとすることは、特許の対世的な無効までも求める意思のない当事者に無効審判の手続を強いることとなり、また、訴訟経済にも反する。さらに、(三) 特許法一六八条二項は、特許に無効理由が存在することが明らかであつて前記のとおり無効とされることが確実に予見される場合においてまで訴訟手続を中止すべき旨を規定したものと解することはできない。

したがって、特許の無効審決が確定する以前であつても、特許権侵害訴訟を審理する裁判所は、特許に無効理由が存在することが明らかであるか否かについて判断することができると解すべきであり、審理の結果、当該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解するのが相当である。このように解

¹¹ 第70条について判示しているわけではなく、また、ボールスプライン軸受事件最判以後の事件であり、ここで取り上げるのは必ずしも適切ではないかもしれないが、特許に無効理由が存することが明らかなる場合には、結局、特許クレームに基づく請求は認められないわけであるし、そもそも第70条の規定は、特許が有効であることを前提にした規定であるから、それを裏から担保する判例法理としてここに掲げた。

しても、特許制度の趣旨に反するものとはいえない。

(7) ボールスプライン軸受事件最判以後の判決例における特許法第 70 条の解釈

以下、ボールスプライン軸受事件最判（(6) ② (g)）以後の判決例¹²における第 70 条の解釈について概観する（傍線は筆者が付した）。

① 行政事件

(イ) 東京高裁平成 13 年 9 月 18 日判決・易裂性フィルム及びその製造方法（異議認容決定の審決取消請求事件、請求棄却）

1 取消事由（本件発明 1 の認定の誤り）について

(1) 原告は、本件発明 1 において、「Ny6 および MXD6 の含有割合」と「海島構造」という 2 つの構成要件が、それぞれ本件発明 1 の構成に欠くことのできない別個の事項として特定されていることは、特許請求の範囲の記載自体から明らかであるから、特許請求の範囲を、その記載のみに基づいて解釈すべきであるのに、決定が、特許請求の範囲の解釈に当たり、本件明細書の発明の詳細な説明の記載を参酌して、特許請求の範囲を解釈し、「海島構造」が「Ny6 および MXD6 の含有割合」によって一義的に定まるとしたのは誤りである旨主張する。

しかしながら、決定書の理由の「1. 本件発明」の記載によれば、決定は、「Ny6 および MXD6 の含有割合」のみならず、「海島構造」も本件発明の構成に欠くことのできない事項であるとの認定を前提としたうえで、「Ny6 および MXD6 の含有割合」によって「海島構造」が一義的に定まると認定判断したものであることが明らかである。また、本件発明 1 に係る特許請求の範囲においては、「Ny6 および MXD6 の含有割合」と「海島構造」の 2 つの構成要件が、発明の構成に欠くことのできない事項として特定されていることは特許請求の範囲の記載自体から明らかであるものの、両者の構成要件相互の関係については、原告主張のように、両者がそれぞれ別個の事項とされているのか、決定のいうように、「Ny6 および MXD6 の含有割合」によって「海島構造」が一義的に定まるものとされているのかは、特許請求の範囲の記載自体から明らかであるとはいえない。したがって、決定が、この点の解釈に当たり、本件明細書中の発明の詳細な説明の記載を参酌したこと自体には、何らの誤りもない。

② 侵害事件（事件名の左の○印は侵害を肯定したもので、×は非侵害と判断したものの。）。

(イ) 最高裁平成 10 年 4 月 28 日判決・単独型ガス燃焼窯による燻し瓦の製造法（非侵害とした原審の判断を破棄差戻）

1 本件において、特許請求の範囲の記載は、前記のとおりであり、瓦素地の焼成後

¹² 主として、最高裁ホームページの知的財産権裁判例の検索において、「特許法」and「70 条」or「七〇条」、あるいは「特許請求の範囲の文言」等の条件で検索してヒットしたものの中から筆者が選び出したものである。

に未燃焼のLPガスを窯内に送って充満させ、摂氏一〇〇〇度ないし九〇〇度「付近」の窯内温度と焼成瓦素地の触媒的作用により未燃焼LPガスを熱分解し、その分解によって単離される炭素を転移した黒煙を瓦素地表面に沈着するという構成を有し、本件発明における燻化時の窯内温度は、このような構成に適した窯内温度として採用されていることが明らかである。また、発明の詳細な説明には、本件発明の作用効果として、窯内で炭化水素の熱分解が進んで単離される炭素並びにその炭素から転移した黒鉛の表面沈着によって生じた燻し瓦の着色は、在来の方法による燻し色の沈着に比して少しも遜色がないと記載され、本件発明における燻化温度は、このような作用効果をも生ずるのに適した窯内温度として採用されていることが明らかである。したがって、本件発明の特許請求の範囲にいう摂氏一〇〇〇度ないし摂氏九〇〇度「付近」の窯内温度という構成における「付近」の意義については、本件特許出願時において、右作用効果を生ずるのに適した窯内温度に関する当業者の認識及び技術水準を参酌してこれを解釈することが必要である。

2 原審は、特許請求の範囲及び発明の詳細な説明のいずれにも「付近」の意義を判断するに足りる作用効果の開示はないというが、右のとおり、特許請求の範囲及び発明の詳細な説明には、「付近」の意義を解釈するに当たり参酌すべき作用効果が開示されているのであって、右「付近」の意義を判断するに当たっては、これらの記載を参酌することが必要不可欠である。

3 原審は、前記のとおり、本件発明は窯内温度が摂氏一〇〇〇度「付近」で燻化を開始し摂氏九〇〇度「付近」で燻化を終了するものであるとか、「付近」の意味する幅は摂氏一〇〇度よりもかなり少ない数値を指すというが、前記窯内温度の作用効果を参酌することなしにこのような判断をすることはできないのであって、このことは、右窯内温度が特許請求の範囲に記載されていることにより左右されるものではない。右参酌をせずの特許請求の範囲を解釈した原審の判断には、特許法七〇条の解釈を誤った違法があるというべきである。

四 右違法は原判決の結論に影響を及ぼすことが明らかであるから、この点をいう論旨は理由がある。したがって、その余の上告理由について判断するまでもなく、原判決は破棄を免れず、特許請求の範囲における「付近」の解釈等につき更に審理を尽くさせるため、本件を原審に差し戻すこととする。

(ロ) 大阪高裁平成 11 年 7 月 29 日判決・耐風強化瓦 (×)

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なければならない(特許法七〇条一項)、明細書の特許請求の範囲には、特許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(同法三六条五項)のであるから、特許請求の範囲に記載された要件の一部を除外して発明の本質的部分を限定することは許されない。

(ハ) 京都地裁平成 11 年 9 月 9 日判決・サーマルヘッド (○)

(一) 被告は、原出願にかかる発明（特に分割後の原出願の発明）及び本件特許発明の出願経過等に照らし、被告物件は、いずれも本件特許発明の技術的範囲に属しない旨主張する。

一般に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いて定めるべきものであるが（特許法七〇条一項）、当該発明の出願経過（審決取消訴訟を含む。）において、出願人が、当該発明が公知技術と抵触すると判断されることを避ける目的で当該発明の技術的範囲の解釈について限定的な陳述をし、それが特許庁や審決取消訴訟を担当する裁判所に容れられて、その結果特許権の設定登録に至った場合において、その後の侵害訴訟で、当該発明の技術的範囲が右限定的に主張したより広範なものであると主張することは、禁反言の原則に反し許されない（包袋禁反言の原則）と解される。

分割出願にかかる発明と分割後の原出願の発明は、別個独立のものであるから、右と同様に、分割出願にかかる発明の技術的範囲を確定するのに原出願の発明の出願経過を参酌するのは原則として相当でない（原出願の発明の出願経過において述べられたことは、分割出願にかかる発明に関して述べられたものとはいえない。）。ただ、分割出願にかかる特許権の成立が原出願と密接な関係にある場合において、分割出願の際に既にもととなった原出願の願書に添付された明細書又は図面の意味内容が原出願の出願経過の参酌により明らかになるような例外的な場合（この場合は、分割前の原出願の明細書の意味内容が確定されることにより、右明細書に記載されている分割出願にかかる発明の意味内容も分割出願の時に明らかになっていると評価することができる。）に限り、原出願にかかる発明の出願経過を参酌することができるというべきである。

(二) 基礎的事実2に基づき検討するに、本件特許発明と分割後の原出願の発明は別個独立に審査手続を経ているので、両者に密接な関係があるとは必ずしもいえない。また、特許庁審査官が特許異議の申立に理由がない旨の決定をしたのは、分割出願の後である平成七年六月三〇日であるから、分割出願の際に既にもととなった原出願の願書に添付された明細書又は図面の意味内容が原出願の出願経過の参酌により明らかになるという関係にはない。そうすると、本件特許発明の技術的範囲の確定について分割後の原出願の発明の出願経過を参酌するのは相当でないというべきである。

(三) 仮に本件特許発明の技術的範囲の確定について分割後の原出願の発明の出願経過を参酌するとしても、それによって本件特許発明の技術的範囲を限定的に解釈することはできないというべきである。

(二) 東京地裁平成 11 年 9 月 28 日判決・拡大撮像装置における照明用導光装置（×）

原告は、「全反射」の意味は、十分な量の光を小孔に導くという本件発明の本質的な技術思想に基づいて解釈すべきであり、そうすると、「全反射」は、照明光が全部反射されることにより小孔に導かれるという意味であることが理解されると主張する。しかし、右(1)のとおり、「全反射」の学術用語としての意味は一義的に明瞭であるうえ、本件明細書には「全反射」の意味をそれ以外の意味に解釈すべき旨の記載はないから、原告の主張は採用できない。

また、原告は、本件発明においては十分な量の光を小孔に導ける限り、その過程における反射が「全反射」か否かは本質的問題ではないとも主張するが、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なければならない（特許法七〇条一項）から、本件明細書の特許請求の範囲の記載を無視して、「全反射」は要件でないとは解することはできない。

(ホ) 東京地裁平成 11 年 9 月 30 日判決・酸性糖タンパク質（×）

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なければならないが、この場合において特許請求の範囲に記載された用語の意義を解釈するために明細書の他の部分の記載を考慮することができるものであるが（特許法七〇条参照）、本件明細書の特許請求の範囲に記載された「精製によって得ることができ」という文言については、通常の国語の意味として SDS の除去工程を経ることが示されているものと解することは到底できず、また、本件明細書の発明の詳細な説明等の部分にも SDS を除去する工程が何ら記載されていないことは、前判示のとおりである。原告の右主張は、明細書の記載を離れて特許発明の技術的範囲を論ずるものであって、到底採用することができない。

(ハ) 東京地裁平成 11 年 12 月 14 日判決・カテーテル用ガイドワイヤ（×）

「超弾性」という用語の意味については、文献上、次のように説明されている。

（中略）

「超弾性」という用語自体が学術上一義的なものであると断ずることはできない。

そうすると、構成要件 d における「超弾性金属体」という用語の意義については、その用語自体において一義的に明確であるということとはできないから、本件訂正明細書の特許請求の範囲以外の部分の記載をも参酌して、これを解釈すべきである（特許法七〇条二項参照）。

(ト) 大阪地裁平成 12 年 2 月 22 日判決・シュレッダー用切断刃（×）

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確定しなければならず、その際、右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べきである（特許法七〇条一項、二項参照）。

本件明細書の特許請求の範囲には、発明における軸と取付台部分との関係について、「シュレッダーのケーシングに軸支された軸にスペーサを挟んで切断刃を装着し、この切断刃を該軸に嵌着される取付台部分とこれを取り囲む刃先部分とで分割形成し、」と記載されており、本件発明において、切断刃（取付台部分と刃先部分とで分割形成されている。）の取付台部分は、軸に「嵌着」されることをその構成としていることは明らかである。そして、「嵌着」とは、「嵌めて部材を取り付けること」を意味する技術用語であり（「特許技術用語集」日刊工業新聞社〔乙 10〕）、その限りにおいて一義的に内容が確定できるものである。したがって、本件発明においては、軸と取付台部分は、それぞれ別部材であることが想定されていることも明らかである。そしてまた、本件公報の特許請求の範囲以外の部分の記載及び図面を通覧しても、「嵌着」を通常の意味と異なる用語として用いたことを窺わせる記載は見出せない。

原告は、この点、「嵌着」の通常の意味ではなく、本件発明の性質、目的、効果等を

総合的に斟酌して解釈すべきであるとして、「嵌着」の意味を取付台を軸に着けるとい
うほどの意味に解すべきであると主張するが、「嵌着」の技術用語としての意義を正解
したものとはいえず、採用できない。

(フ) 大阪地裁平成 12 年 2 月 24 日判決・洗い米及びその包装方法 (○)

(一) 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(特許法 70 条 1 項)、この場合においては、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
語を解釈するものとされている(同条 2 項)。

そこで、以下、本件特許発明の技術的範囲を定めるに当たって、当事者間に解釈上
争いのある用語の意義について検討した上で、被告洗い米が本件特許請求の構成を備
えるか否かについて判断する。

(二) 「洗滌」の意義について

(1) 「洗滌」とは、「洗淨」と同義であり、一般的には「洗いすすぐこと」を意味
する用語である(岩波書店「広辞苑」第五版)。

本件特許発明の特許請求の範囲の記載には、「米肌面にある陥没部の糠分がほとんど
除去された」との構成(構成要件 C) が示されていることから、「洗滌」は右構成を具現
するためのものであることは看取されるが、それ以上に、通常の意味と異なる意義を
有するものであることを示唆する記載はない。

(2) また、本件明細書の特許請求の範囲以外の部分を見ても、以下に述べるとおり、
通常の意味と異なる意義を有するものとは認められない。

(中略)

そうすると、本件明細書の特許請求の範囲以外の部分の記載を総合考慮すれば、本
件特許発明における「糠分がほとんど除去された」とは、一般的に消費者が洗米を行
った場合の糠の除去の程度であり、そのまま炊飯した場合、飯が糠臭くない程度、ま
た、精白米表面にある肉眼では見えない無数の微細な陥没部や、胚芽の抜け跡に入り
込んでいるミクロン単位の糠粉等を、ほとんど除去しており、再びそれを洗米した場
合、洗滌水がほとんど濁らない状態を指すものであると解される。

(リ) 大阪地裁平成 12 年 4 月 27 日判決・バナナ追熟加工自動制御方法 (×)

このように見ると、本件発明において、バナナがどのような状態になった時点に対
応する温度として「醗酵開始温度 T3」を設定するののかについては、本件明細書におけ
る発明の詳細な説明及び図面の記載からは二様の解釈が可能であって、そのいずれで
あるかを一義的に確定することは困難であるといわざるを得ない(なお、原告の択一
的主張②については、本件明細書の上記記載に照らして採用できない)。

そしてまた、前記 1(1)オからすると、公知技術において「やく」の意義も必ずしも
一定しておらず、「やく」の技術的意義から上記の点を明らかにすることもできない。

さらに、前記 1(1)エのとおり、公知技術においては、エチレンガスを投入してから
15 ないし 25 時間(又は 20 ないし 30 時間)後に室を換気するものとされているにと
どまるから、室の温度を下げ換気をする時期を決定するのに、クライマクテリック・
オンセットの状態を検出した時点を目安とすることも、またクライマクテリック・マ
キシマムの状態を検出した時点を目安とすることも、いずれも技術的には不合理とは

いけない。

このように、本件明細書の記載や公知技術に照らすと、本件発明における「醗酵開始温度T3」は二様に解することができるものであるが、特許発明の技術的範囲は、第一次的には明細書の特許請求の範囲の記載に基づいて定めるべきものであること（特許法70条1項）からすると、同記載における「醗酵開始温度」という文言に沿うべく、「醗酵開始温度T3」は、バナナの追熟過程におけるクライマクテリック・オンセットの状態になった時点に相当する温度として設定されるものと解するのが相当である。

(x) 大阪地裁平成12年6月8日判決・打球具（×）

1 本件発明の構成要件(4)の「メカニカルインピーダンス」の意義を明らかにするに当たっては、「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」（特許法70条2項）必要があるところ、明細書の「発明の詳細な説明」は、「その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易にその実施をすることができる程度に、その発明の目的、構成及び効果を記載しなければならない」（平成6年法律第116号による改正前の特許法36条4項）とされている。

そこで、以下、「メカニカルインピーダンス」の語が当業者間で一般に有する意味を検討し、それと本件明細書で使用されている意味との異同を検討する。

2 「メカニカルインピーダンス」の一般的意義について

（中略）

3 本件明細書における「メカニカルインピーダンス」の意味内容について

（中略）

そして他に、本件明細書において、本件発明固有の「メカニカルインピーダンス」の意義を明らかにする記載は認められないから、結局、本件発明における「メカニカルインピーダンス」の意義は、前記(1)で見たことから、前記2での一般的意義と同じものとして解するほかなく、その測定方法も、インピーダンスヘッドを用いた一般の測定方法が適用されると解するほかはない。

(y) 大阪地裁平成12年6月20日判決・ベッド（×）

（一）考案の技術的範囲は、願書に添付した明細書の實用新案登録請求の範囲の記載に基づいて定めなければならないが、その場合、願書に添付した明細書の實用新案登録請求の範囲以外の部分の記載及び図面を考慮して、實用新案登録請求の範囲に記載された用語の意義を解釈しなければならない（實用新案法二六条、特許法七〇条一項、二項）。

本件明細書において、前ベッド半体2の「前端」及び後ベッド半体3の「後端」がいかなる意味内容で使用されているかを検討すると、バネ張架位置にかかる前ベッド半体2の「前端」及び後ベッド半体3の「後端」に関する記載については、次のとおりであり、その余の記載は存在しないことが認められる（甲一の二）。

（中略）

（二）そこで、本件明細書の他の記載を検討すると、

（中略）

したがって、本件考案において、前ベッド半体2の「前端」及び後ベッド半体3の

「後端」が、一定の広がりを持つ部分を指すのか、その先端部分を指すのかは明確でないといわざるを得ない。

(四) そこで次に、本件実用新案権の無効審判請求事件の手續経緯についてみると
(中略)

右各事実を総合すると、原告は、無効審判請求事件において、本件考案における前ベッド半体2の「前端」及び後ベッド半体3の「後端」とは、それぞれの先端部分であると主張して、それによる顕著な効果を立証し、これを受けて、審決において本件考案における右バネの張架位置が先行公知技術と相違するものと認められて、請求人である被告が主張する進歩性欠如の無効事由が存在しないものと判断されたものと解さざるを得ない。

(中略)

(六) したがって、本件考案にいうバネ張架位置である前ベッド半体の「前端」及び後ベッド半体の「後端」とは、それぞれ前後ベッド半体の先端部分を指すものと解釈するのが相当である。

(7) 大阪地裁平成12年8月31日判決(平成09(ワ)13420)・中通し竿(×)

1 考案の技術的範囲は、実用新案登録請求の範囲の記載に基づいて定めなければならないが、願書に添付した明細書の実用新案登録請求の範囲以外の部分の記載及び図面を考慮して、実用新案登録請求の範囲に記載された用語の意義を解釈しなければならない(実用新案法二六条、特許法七〇条一項、二項)。

また、実用新案法における考案は、物品の形状、構造又は組合せ(以下「形状等」という。)に係る考案をいうのであって(実用新案法一条、三条参照)、製造方法は考案の構成たり得ないものであるから、考案の技術的範囲は物品の形状等において判断すべきものである(最高裁判所昭和五六年六月三〇日第三小法廷判決・民集三五卷四号八四八頁参照)。もともと、実用新案登録請求の範囲において、製造方法により考案の特定がされている場合には、当該製造方法は考案に係る物品の形状等を特定するための構成要素として記載されていると評価すべきであるから、その技術的範囲については、当該製造方法に基づいて製造された物品に限定されないとしても、当該製造方法が必然的にもたらすような物品の形状等の特徴を有する範囲に限定されると解するのが相当である。

2 そこで、本件考案の実用新案登録請求の範囲をみると、構成要件Aに当たる「芯材(3)の外周に剥離性が良好で適当な厚みを有する樹脂テープ(4)を所定間隔で巻回し、次に炭素繊維、ガラス繊維等の高強度繊維に樹脂を含浸させたプリプレグ(5)を前記芯材(3)に巻回して焼成し、前記芯材(3)を引き抜いた後、前記樹脂テープ(4)を取り除いて管状に成形される中通し竿であって、」との部分は、物品の形状等としては、炭素繊維、ガラス繊維等の高強度繊維に樹脂を含浸させたプリプレグを管状に成形した中通し竿であることを特定しているものの、その余の記載は、物品の製造方法に関する記載であって、当該記載それ自体は、本件考案の構成たり得ないものと解すべきである。

他方、右構成要件Aにおける製造方法の特定から必然的にもたらされる物品の形状等の特徴についてみるに、右製造方法の特定において、芯材の外周に剥離性が良好で適当な厚みを有する樹脂テープを所定間隔に巻回し、これにプリプレグを巻回して焼成し、芯材を引き抜いた後に樹脂テープを取り除いて管状に成形されるとされていること、また、その後続く構成要件Bにおいて、「管状体本体(1)の内周面に、軸芯方向視

で全周、若しくは、略全周に亘って軸芯側に突出する突出部(2)を該管状体本体(1)の素材で一体形成して成り」とされていることからすれば、本件考案における突出部は、管状体本体を構成するプリプレグにより、もともと一部材であるものを変形させたものであることを要するものと解するのが自然である。もっとも、右構成要件Bでは、「突出部(2)を該管状体本体(1)の素材で一体形成して成り」とされていることからすれば、突出部は、管状体本体と同一の素材で一体的に形成されていれば足り、まず、突出部を形成するプリプレグを芯材（マンドレル）に巻回し、その上から管状体本体を形成するプリプレグを巻回して焼成することにより融着させて一体形成したものについても、その技術的範囲に属すると解する余地もあり、結局、この点については、実用新案登録請求の範囲の記載自体からは明確ではないといわざるを得ない。

3 そこで、次に、右の点を解釈するために、本件明細書の記載を検討してみると、
(中略)

4 次に、本件考案の出願時における公知技術についてみると、
(中略)

5 さらに、本件考案の出願、訂正及び無効審判の経緯についてみると、
(中略)

6 右のとおり、本件実用新案権の実用新案登録請求の範囲、及び本件明細書の記載からは、本件考案における突出部は、管状体本体を構成するプリプレグにより、もともと一部材であるものを変形させたものであることを要するものと解するのが自然である上、無効審判手続の中で原告がした本件考案の構成要件Aの部分の製造方法の限定に係る実用新案登録請求の範囲の訂正が、審決において、本件考案の突出部(2)は別途突出部用のプリプレグからではなく管状体本体を形成するプリプレグから成るものであると認定判断され、まさにそのことが理由となって、本件考案の出願前の公知技術と相違し、本件考案に新規性、進歩性があると判断されたものといえることができる。

以上の事実によれば、本件考案の構成要件Aの製造方法の記載は、管状体本体を形成するプリプレグとは別のプリプレグをマンドレルに巻回することなく、一枚のシート状プリプレグによって、管状体のみならず、突出部をも形成するという構造上の限定を示す要件と解釈すべきである。

(7) 大阪地裁平成12年8月31日判決（平成10(ワ)7444）・中通し竿（×）

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が、この場合においては、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、用語の意義を解釈しなければならない(特許法七〇条一項、二項)。

(中略)

本件明細書の特許請求の範囲の記載から、本件発明の構成要件B中の「断面台形状で上辺角部に弧状部を有する釣糸支持突条」との構成の意義を検討すると、構成要件B中の他の部分において、釣糸支持突条が「竿体とともに繊維強化樹脂で一体成形され」、かつ、「釣糸通路の内面に螺旋带状に配置され」ていることが記載されていることからすれば、本件発明における釣糸支持突条は、竿体の内周面に、断面形状を同じくする一連の帯形状で螺旋状に、一本あるいは複数本、竿体と同一素材で一体形成されているものと解することができる。そして、釣糸支持突条の断面形状は、台形状であり、

かつ、上辺（竿体の軸芯に近い一辺）とこれに接する二辺とで形成する二つの角部が、弧状になっているものと解することができる。しかし、本件発明の特許請求の範囲の記載からは、釣糸支持突条が具体的にいかなる形状であれば、本件発明の「断面台形状で上面角部に弧状部を有する」との形状にかかる要件を充足するのか、その外延が明確でなく、また、当該形状の釣糸支持突条が、釣糸通路の内面のいかなる範囲に配置されていることを要するか（他の断面形状を有する釣糸支持突条が配置されているものを排除する趣旨か）については、一義的に明確に規定されているとはいえない。

（二）そこで、この点につき、本件明細書の特許請求の範囲以外の部分の記載及び図面をみると、証拠（甲２）によれば、本件明細書の発明の詳細な説明の欄には、次のとおりの記載があることが認められる。…

（カ）大阪高裁平成 12 年 9 月 27 日判決・間仕切りパネル（×）

実用新案法二六条、特許法七〇条一項、二項によれば、実用新案の技術的範囲は、願書に添付した明細書の実用新案登録請求の範囲の記載に基づいて定めなければならない（特許法七〇条一項）のであり、右場合において、実用新案登録請求の範囲に記載された「用語の意義」を解釈するために、願書に添付した明細書の実用新案登録請求の範囲以外の記載及び図面を考慮するのである（特許法七〇条二項）。

したがって、特許法七〇条二項により、考案の詳細な説明中に記載されているが実用新案登録請求の範囲に記載されていない事項を実用新案登録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わけではない。

（キ）大阪地裁平成 12 年 10 月 19 日判決・畳のクセ取り縫着方法及び畳縫着機（×）

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（特許法〔以下「法」という。〕70 条 1 項）、その場合には、願書に添付した明細書の特許請求の範囲以外の部分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されている（法 70 条 2 項）。また、明細書の発明の詳細な説明の欄には、出願時における当該技術分野の技術常識によって容易に理解され、当業者が実施できる程度に目的・構成・効果を明確かつ十分に説明することを要するから（法 36 条 4 項）、特許発明の技術的範囲の解釈に当たっては、当該特許発明が属する技術分野における公知技術及び当業者における技術常識を参酌することもできるものと解される。

しかし、明細書の発明の詳細な説明や図面及び出願時の技術水準を参酌しても、特許請求の範囲の記載の一部がいかなる構成をいうか不明である場合、又は、明細書の記載が極めて不備であるため、明細書に記載された当該発明の内容を実施することができない場合においては、前記解釈手法によっても、特許請求の範囲を確定することができないことになるから、結局、技術的範囲の判断基準となる特許請求の範囲自体が、全体として不明瞭に帰するものといわざるを得ない。このような場合は、いかなる係争対象物も当該発明と対比することができないのであるから、仮に係争対象物が特許請求の範囲の記載の一部を満たすとしても、その特許発明の技術的範囲に属するという判断はできないと解するのが相当である。

2 なお、特許の無効審決が確定する以前であっても、特許権侵害訴訟を審理する裁判所は、特許に無効理由が存在することが明らかであるか否かについて判断すること

ができる」と解すべきであり、審理の結果、当該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止め、損害賠償の請求は、特段の事情がない限り、権利の濫用に当たり許されないものと解するのが相当である（最高裁平成12年4月11日判決・民集54巻4号1368頁参照）。

特許発明の技術的範囲が確定できない場合とは、明細書の特許請求の範囲が、発明の詳細な説明の記載に基づいていないこと（平成5年法律第26号による改正前の法（以下「平成2年法」という。）36条5項1号違反）に加え、発明の詳細な説明の記載が、その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者がその実施をすることができる程度に、その発明の目的、構成及び効果が記載されていないこと（平成2年法36条4項違反）をいうものと解されるところ、平成2年法36条4項又は5項の要件を満たさない特許出願に対して特許がされたときには、その特許には無効原因があるとして、無効審判を請求することができるのであるから（平成2年法123条1項3号）、特許発明の技術的範囲が確定できない場合において、当該特許権に平成2年法36条4項、5項の無効事由があることが明らかである場合には、訂正審判による訂正が認められる蓋然性があるなどの特段の事情がなければ、その特許権に基づく差止め、損害賠償の請求が、権利の濫用に当たり許されないものと判断されることもあると解される。

3 本件特許権の「特許請求の範囲」請求項1は、「数値制御により自動的にクセ取り運動をする畳縫着機（10）を用いて、畳台（4）上に締付けられている畳床（5）の下前側をクセ取り縫着する方法において、上前側を切断縫着した畳床（5）を方向転換してその下前側を畳縫着機（10）に向けて畳台（4）上に載置した後、該畳床（5）の上前側に押付け力を付与して下前側を畳縫着機（10）に向けて移動するとき、該下前側の下前基準線（L）の位置を計算するために検出センサー53で確認した後、該下前基準線（L）から移動された畳床（5）の下前側における畳幅方向の離間隔（X0）を計算しその計算値になるように畳床（5）を押し付け、その後、前記畳床（5）を締付けてから数値制御により自動的にクセ取り縫着することを特徴とする畳のクセ取り縫着方法。」というものであり、特許請求の範囲の記載には、畳の下前側をクセ取りする縫着方法において、数値制御の対象とされるものが何であるか、また、下前基準線の位置を計算するため検出センサー53が確認する対象が何であるかは記載されておらず、「該下前基準線（L）から移動された畳床（5）の下前側における畳幅方向の離間隔（X0）を計算し」という記載についても、移動段階のどの時点において、畳床のどの部分を基準として計算を行うのか、また、離間隔とは畳床のどの部分と何との間隔をいうものが明確になっていない。

したがって、これらの点について、本件明細書の特許請求の範囲以外の部分の記載及び図面並びに公知技術を参酌しても発明の内容を合理的に解釈できないときには、本件発明の技術的範囲は不明瞭であるといわざるを得ない。

（中略）

本件明細書の発明の詳細な説明には、「下前基準線（下前切断位置）」「下前基準線L（下前切断位置）」という記載があり、これによれば、「下前基準線L」とは畳の下前側の切断位置と同義であると解される。他方、本件明細書の図面には、下前基準線を表す「L」の表示がなされた直線と、それに交差するジグザグ状の折れ線が両方描かれており、下前基準線Lと畳の下前側の切断位置は異なることが示されている。このように、本件明細書の発明の詳細な説明及び図面には、下前基準線について二義的な記載があり、その意味は、明細書の特許発明の範囲以外の部分の記載及び図面によっても明らか

かでないというべきである。

(中略)

以上によれば、本件方法発明は、構成要件Cのうち「下前基準線 (L) の位置を計算するために検出センサー (53) で確認し」、構成要件Dのうち「該下前基準線 (L) から移動された畳床 (5) の下前側における畳幅方向の離間隔 (X0) を計算し」の意義が、明細書の発明の詳細な説明の記載及び図面並びに当業者の技術常識を参酌しても、いずれも不明確であり、当業者からみて、出願に係る発明の内容を合理的に解釈することができないから、全体として、技術的範囲を確定することができないというべきである。

してみれば、仮に、被告製品を使用した被告方法が原告主張のとおりであったとしても、本件方法発明と被告方法を対比することができないのであるから、被告方法が本件方法発明の技術的範囲に属すると認めることはできず、被告製品について、本件方法発明の間接侵害に当たると判断することもできない。

(ク) 東京地裁平成 13 年 1 月 31 日判決・落石防止工法 (×)

本件明細書の特許請求の範囲の文言、及び「発明の詳細な説明」欄の記載、本件発明の出願経過、公知技術を斟酌すると、構成要件Aにおける「その立ち木を伐採することなく」とは、傾斜面上に存在する立ち木を一本たりとも伐採することなくという意味に理解すべきである。以下、詳述する。

(中略)

以上のとおり、①本件発明に係る特許請求の範囲の文言、②本件明細書の「発明の詳細な説明」欄の記載、③特許請求の範囲に「その立ち木を伐採することなく、」を加入する旨の訂正を行ったことにより、特許請求の範囲の記載が明確になったとして、本件特許権が維持されたという本件発明の出願経過、④本件発明の出願時前に、法面に点在する立ち木の一部を伐採し、残りの立ち木を避けてワイヤロープを張設する落石防止工法が公然実施されていたことを参酌すると、構成要件 A における「その立ち木を伐採することなく」は、斜面上に存在する「立ち木を一本たりとも伐採することなく」という意味であると理解すべきである。

(ク) 東京高裁平成 13 年 4 月 17 日判決・テレホンカード事件 (平成 12(ネ)4696 及び平成 12 (ネ) 4209 の 2 つの判決あり、ともに×)

登録実用新案の技術的範囲は、願書に添付した明細書の実用新案登録請求の範囲の記載に基づいて定めるべきであり、実用新案登録請求の範囲に記載された文言ないし用語が有する通常の意味から技術的範囲を認定することとなるが、この場合において、願書に添付した明細書の実用新案登録請求の範囲以外の部分の記載及び図面をも考慮して、実用新案登録請求の範囲に記載された用語の意義を解釈するのが相当である(実用新案法 26 条、特許法 70 条 1 項、2 項参照)。

そこで、右の「実用新案登録請求の範囲」欄に記載の用語の有する通常の意味についてまず検討する。

「押形部」について、「広辞苑 (第 5 版)」によれば、「押形 (押型)」とは、「材料に圧力を加えて成形するのに用いる器具」を意味することが認められるから (当裁判所に顕著)、「カード本体の一部に形成された」「押形部」とは、「カード本体の材料の一

部に圧力を加えて成形された部分」を意味することが認められる。そして、この「圧力を加える」ことは、上記実用新案登録の請求の範囲に記載の「押圧して」と同義であることは明らかであり、同記載の「へこみ部」について、乙第10号証（広辞苑）によれば、「へこみ」とは、「へこむこと。へこんだ箇所。くぼみ。」の意味であり、「へこむ」とは、「物の表面がくぼむ。おちこむ。」の意味であり、乙第11号証（「岩波国語辞典」）によれば、「(力が加わって)表面の一部が低くなる。」の意味であること、さらに、乙第10号証（広辞苑）によれば、「くぼむ」とは、「一部分が落ちこんで低くなる。へこむ。」の意味であることがそれぞれ認められる。

したがって、本件考案の実用新案登録請求の範囲に記載された用語の通常の意味からすると、本件考案の構成要件中の「指示部」を構成する「押形部」とは、「カード本体の材料の一部に圧力を加えて、その表面の一部が落ちこんで低く成形された部分」としてその形状が特定されるものであると解釈することができる。

次に、本件考案の願書に添付した明細書中の他の記載及び図面についてみると、
(中略)

さらに、以上の判示に加えて、本件考案の出願の経緯（本件考案の出願当時の公知技術の状況、並びに、本件考案の実用新案登録出願及び実用新案登録の状況、すなわち、本件考案の出願当初明細書による実用新案登録出願に対する拒絶理由通知の内容、出願人がした出願当初明細書の補正内容、出願人が求めた拒絶査定不服の審判請求の理由の内容、その出願公告後にされた実用新案登録異議申立ての内容、出願人が提出した実用新案登録異議答弁書における陳述内容、特許庁がした右登録異議申立てに対する決定の内容等）を斟酌すれば、本件考案の構成要件中の「指示部」を構成する「押形部」が、上記のとおり、カード本体の一部を切除して、欠落させる「切除部（切欠部及び穴部）」を含むものではないと解釈すべきことは、より一層明らかであるというべきである。」

(V) 大阪地裁平成13年5月31日判決・地震時ロック装置及びその解除方法（×）

ア A発明の請求項2では「開き戸の解除を伴って戻る際に弾性手段の抵抗が作用する」（構成要件(f)）とされ、請求項6では「弾性手段の抵抗が存在する解除方法を用いた」（構成要件(m)）とされ、請求項7では「弾性手段の抵抗が存在する解除方法を用いた」（構成要件(p)）とされているところ、これらの表現と請求項2、6、7全体の特許請求の範囲の記載によれば、A発明においては、地震時に「開き停止」する開き戸の「開き停止」を解除する際に、「弾性手段の抵抗」が作用するものである。そして、「弾性」とは、一般的に、「物体に外から力を加えれば変形し、その力を取り除けば元の状態に戻ろうとする性質」（大辞林）をいうから、A発明の「弾性手段」は、被告も認めるように、ばねからなる構成のものが含まれることは容易に想到できるが、特許請求の範囲の記載上は、それ以外のものがどこまで含まれるか、どのような作用をすることが「弾性手段の抵抗」といえるのかといったことは、一義的に明確とはいえない。

イ そこで、A明細書の発明の詳細な説明及び図面を検討する（甲1）。
(中略)

ウ A発明の出願経過についてみると、
(中略)

A発明の出願時の公知技術をみると、

(中略)

以上の事実によれば、A発明の「弾性手段」は、明細書の発明の詳細な説明中にその技術的な意義について明確な記載がなく、出願当初の明細書の特許請求の範囲には記載がなかったところ、当初明細書の実施例の記載に基づいて、補正によって、開き戸の解除の際に「弾性手段の抵抗」が作用するという構成が加えられたものであって、実施例においては、「弾性手段」が、ドア側ではなく吊り戸棚等の本体側に係止手段や解除具と共に設けられ、係止手段ないし解除具が初期状態に戻る経路に位置したものになっている構成しか開示されていない。加えて、弾性手段を有する開き戸の地震ロック装置に関する公知技術が存すること等をも考慮すると、A発明の「弾性手段」とは、A明細書の実施例に示されているように、装置本体に係止手段や解除具と共に設置され、係止手段ないし解除具が初期状態に戻る経路に位置して、係止手段ないし解除具が戻るのを抑える機能を持つものに限られるものと解釈するのが相当である。

(ツ) 大阪地裁平成 13 年 6 月 21 日判決・検電器 (×)

(ア) 登録実用新案の技術的範囲は、願書に添付した明細書の実用新案登録請求の範囲の記載に基づいて定めなければならないが、実用新案登録請求の範囲に記載された用語の意義は、明細書の考案の詳細な説明の部分の記載及び図面を考慮して解釈すべきである (実用新案法 26 条、特許法 70 条 1 項、2 項)。

本件明細書の実用新案登録請求の範囲には、「低圧又は高圧のいずれで充電されているかを低圧及び高圧検出回路により検出し」と記載されており、考案の詳細な説明の「産業上の利用分野」の項には「本件考案は検電器に関し、詳しくは交流電路の充電の有無を検出する高・低圧共用の検電器に関する。」(1 欄 11～12 行)と記載されている (甲 1) から、本件考案の検電器は、交流電路の「高圧」と「低圧」の両方の充電の有無を検出するものであるが、ここにいう「低圧」及び「高圧」の意義について説明したり、それぞれの電圧の範囲を具体的な数値により規定した部分は本件明細書中に存在しない。

また、本件明細書の考案の詳細な説明において、「低圧」又は「高圧」について具体的な電圧値が記載されているのは、実施例の説明の欄における「検知先端部 (13) に、例えば 30V 以上の電圧が入力された時に出力する低圧検出回路 (24) 及び、上記検知先端部 (13) に、例えば 400V 以上の電圧が入力された時に出力する高圧検出回路 (25)」

(4 欄 39～42 行) という部分のみであり、その余の部分では、実用新案登録請求の範囲と同じく、単に「低圧」又は「高圧」と記載されるに止まっている。しかも、本件明細書には、「低圧」又は「高圧」が特定の電圧値に属することが、低圧検出回路及び高圧検出回路の機能と何らかの関係があることを示す記載はないし、考案が解決しようとする課題、考案の目的、効果において、「低圧」「高圧」を構成する電圧値の範囲が何らかの意味を持つことを窺わせる記載もない。

以上によれば、本件明細書の実用新案登録請求の範囲の記載又は図面を参酌しても、本件考案における「低圧」「高圧」が特定の電圧値の範囲を意味するものと解することはできず、本件考案における「低圧」「高圧」の意義は、2 種類の電圧のうち相対的に低い電圧、高い電圧という程度の意味と解せざるを得ず、「低圧検出回路」及び「高圧検出回路」も、相互に異なる 2 つの電圧を測定する機能を有するものと解するのが相当である。

(ネ) 東京地裁平成 13 年 9 月 20 日判決・電着画像の形成方法 (〇)

4 争点 4 (構成要件⑥)に該当する工程〔被告製品の時計文字盤等へ貼付〕を、被告自らが実施せず、被告製品の購入者において実施しているとしても、この工程を含んだ全体の工程を被告の行為と同視して、本件特許権の侵害と評価することができるか)について

(1) 被告製品は、前記争いのない事実記載のとおり、工程 11 において、裏面から捨て電鍍層を剥離し、次いで、剥離紙を貼付した後、製品電鍍層を切り離した上で、包装され、販売されている。被告製品は、この状態で、文字盤製造業者に販売されているところ、これを購入した文字盤製造業者によって、裏面の剥離紙を剥がされて、文字盤等の被着物に貼付されることは、「時計文字盤等用電着画像」という被告製品の商品の性質及び上記の被告製品の構造に照らし、明らかである。被告製品には、他の用途は考えられず、これを購入した文字盤製造業者において上記の方法により使用されることが、被告製品の製造時点から、当然のこととして予定されているということが出来る。したがって、被告製品の製造過程においては、構成要件⑥に該当する工程が存在せず、被告製品の時計文字盤等への貼付という構成要件⑥に該当する工程については、被告が自らこれを実施していないが、被告は、この工程を、被告製品の購入者である文字盤製造業者を道具として実施しているものということが出来る。したがって、被告製品の時計文字盤等への貼付を含めた、本件各特許発明の全構成要件に該当する全工程が被告自身により実施されている場合と同視して、本件特許権の侵害と評価すべきものである。

(2) もっとも、被告製品が輸出された場合には、日本国外において被告製品を購入した文字盤製造業者がこれを時計文字盤等に貼付することとなる。この場合には、被告自身は国内に所在しているとしても、構成要件⑥に該当する工程は国外に所在する購入者により国外で実施されるものである。このような場合には、本件各特許発明の全構成要件に該当する全工程についてみると、その一部を日本国内において、残余を日本国外において実施することとなり、国内においては方法の特許の技術的範囲に属する行為を完結していないことになるから、方法の特許を国内において実施していると評価することはできない。そうすると、我が国の特許権の効力が我が国の領域内においてのみ認められること (特許権の属地主義の原則) に照らすと、被告製品が輸出される場合には、被告製品の製造行為を本件特許権の侵害ということとはできない (なお、特許法 2 条 3 項 1 号に規定する物の発明の実施には、その物を輸出する行為は含まれていない)。

本件においては、被告が日本国内において被告製品を販売していることは認められるが、被告製品を輸出している事実を認めるに足りる証拠はないから、原告は、本件特許権の侵害の停止及びその予防に必要な行為として、被告に対し、被告製品の製造・販売の差止め及び被告製品の廃棄を求めることができる。しかし、上記に説示した理由により、被告製品の輸出の差止めを求めることはできない。

(ハ) 大阪地裁平成 13 年 10 月 9 日判決・電動式パイプ曲げ装置 (〇)

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によって定めなければならない、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、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するものとされている (特許

法70条1項、2項)。また、明細書の特許請求の範囲以外の部分及び図面を考慮してもなお特許請求の範囲に記載された用語の意義が多義的であり、あるいは不明確な場合には、その解釈に当たり、出願経過において出願人が示した認識や意見を参酌することも許されるものというべきである。

さらに進んで、特許出願手続において出願人が特許請求の範囲から意識的に除外するなど、特許権者の側においていったん特許発明の技術的範囲に属しないことを明示的に承諾した場合のほか、出願経過中の手続補正書や意見書、特許異議答弁書等において、特許庁審査官の拒絶理由又は特許異議申立の理由に対応して特許請求の範囲記載の意義を限定する陳述を行い、それが特許庁審査官ないし審判官に受け入れられた結果、これらの拒絶理由又は異議理由が解消し、特許をすべき旨の査定ないし特許を維持すべき旨の決定がされたような場合には、その特許権に基づく侵害訴訟において、特許権者が前記陳述と矛盾する主張をすることは、一般原則としての信義誠実の原則ないしは禁反言の原則に照らして許されないと解するのが相当である。

なぜなら、出願経過における手続補正書や意見書、特許異議答弁書等の出願書類(包袋)は、何人も閲覧又は謄本の交付を請求することができる(特許法186条)のであり、出願人の前記のような行動や陳述は、一般第三者において、特許請求の範囲が限定されたものと理解するのが通常であり、第三者のこのような理解に基づく信頼は保護すべきものと解されるからである。

(中略)

本件発明は、パイプホルダに関する前記のような変更にもかかわらず、特許要件を満たすものとして特許されたものであるから、出願経過における意見書等でのパイプホルダに関する出願人の陳述は、出願人が特許庁審査官の拒絶理由又は特許異議申立の理由に対応して特許請求の範囲記載の意義を限定するなどの陳述を行い、それが特許庁審査官ないし審判官に受け入れられた結果、特許をすべき旨の査定がされた場合に当たるものとは認められない。

よって、被告の禁反言の法理による限定解釈の主張は採用できない。

(7) 大阪地裁平成13年10月30日・ベクロメタゾン17, 21ジプロピオネートを含んで成るエアロゾル製剤(○)

本件明細書の特許請求の範囲【請求項1】には、「この製剤に任意の界面活性剤が0.0005重量%以上含まれていないことを特徴とする」と記載されている。また、発明の詳細な説明には、「本発明の製剤は界面活性剤を実質的に含まない。本明細書及び請求の範囲において用いる『実質的に含まない』とは、この製剤がその総重量に基づいて0.0005重量%(0.005重量%とあるのは誤記と認める。)以上の界面活性剤を含まないことを意味する。好ましい製剤は界面活性剤を全く含まない。」(別紙特許公報6欄3~7行)との記載がある。

これらの記載を参酌すると、本件発明の構成要件Cにいう「この製剤に任意の界面活性剤が0.0005重量%以上含まれていないこと」とは、界面活性剤が全く含まれていない場合を含むものと解するのが相当であり、全く界面活性剤を含まない被告製剤は、本件発明の構成要件Cを充足する。

(中略)

(2) 同イ(仮に、被告製剤が本件発明の構成要件を充たしていても、被告製剤は本件発明の作用効果を有しないため、本件発明の技術的範囲に属しないといえるか)

について

ア 同(ア) (作用効果不奏功の抗弁) について

被告は、仮に被告製剤が本件発明の構成要件を充足しているとしても、被告製剤は、①界面活性剤を実質的に含まないことにより、従来の界面活性剤を含むBDP製剤より化学的安定性に優れている、②市販のBDP製剤よりも有意に高い吸入率を提供する、という本件明細書の発明の詳細な説明に記載された作用効果を有しないから、本件発明の技術的範囲に属しないと主張するので、以下検討する。

(ア) 特許法 36 条 3 項は、特許出願の願書に添付する明細書には「発明の詳細な説明」及び「特許請求の範囲」を記載しなければならないものとし、同法 70 条 1 項は「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。」としているところ、同法 36 条 6 項 (平成 2 年法では 36 条 5 項) は、明細書の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」という要件に適合するものでなければならないとしている。そして、本件発明の特許出願時における特許出願に対して適用される平成 2 年法は、36 条 4 項で、明細書の「発明の詳細な説明には、その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易にその実施をすることができる程度に、その発明の目的、構成及び効果を記載しなければならない。」と定め、特許出願が 36 条 4 項に規定する要件を満たしていないときは、その特許出願は拒絶されるとともに (49 条 3 号)、特許がこの要件を満たしていない特許出願に対してされたものであることは特許の無効理由とされていたものである (123 条 1 項 3 号)。したがって、平成 2 年法の下でされた特許出願に係る特許発明において、特許請求の範囲の記載が一義的に明確でない場合には、明細書の発明の詳細な説明中の効果の記載も参酌されるべきであり、また、特許請求の範囲に記載された構成が発明の詳細な説明に記載された効果を奏しないものまで含む場合には、特許の無効理由を内包することになるのであるから、特許請求の範囲は、明細書に記載された効果を奏する範囲に限定して解釈されるべきである。

ところで、明細書の記載要件を定めた平成 2 年法 36 条 4 項の規定は、平成 6 年法律第 116 号による改正で、「前項第 3 号の発明の詳細な説明は、通商産業省令で定めるところにより、その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に、記載しなければならない。」とされ、発明の効果は明細書に記載を必ずしも要しないことになった。しかし、同改正後の特許法の下でも、明細書に効果の記載があれば、その記載は特許請求の範囲の記載の解釈に当たって参酌されるべきであるとともに (70 条 2 項参照)、対象物件の構成が特許請求の範囲に記載された発明の構成要件を充足しているも、発明の詳細な説明に記載された効果を奏しない場合には、対象物件が特許発明の技術的範囲に属するとすることはできないものというべきである。けだし、特許発明は、従来技術と異なる新規な構成を採用したことにより、各構成要件が有機的に結合して特有の作用を奏し、従来技術にない特有の効果をもたらすところに実質的価値があり、そのゆえにこそ特許されるのであるから、対象製品が明細書に記載された効果を奏しない場合にも特許発明の技術的範囲に属するとすることは、特許発明の有する実質的な価値を超えて特許権を保護することになり、相当ではないからである (このことは、平成 2 年法の下でも同様である。なお、前記改正後の特許法の下でも、明細書の発明の詳細な説明に記載した作用効果を特許発明が奏しない場合には、36 条 4 項の規定する「その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者がその実施をすることができる程度に明確

かつ十分に、記載しなければならない」との要件を満たしていないか、又は、36条6項1号の規定する「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」との要件を満たさない特許出願に対して特許されたものとして特許の無効理由があることになり（123条1項4号）、あるいは、引用例との比較で進歩性を欠くものとして無効とされる（同条1項2号、29条2項）ことがあり得ると解される。）。

前記のとおり、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なければならないものであるから、たとえ対象物件が特許発明と同様の作用効果を奏するとしても、その構成が特許請求の範囲の記載と異なれば、特許発明の技術的範囲に属するとすることはできず、その意味では、作用効果に基づいて特許発明の技術的範囲を定めてはならない。しかし、特許請求の範囲の記載の技術的意義を解釈するに当たって作用効果を参酌することはもとより、対象物件が特許請求の範囲に記載された構成と同じであっても当該特許発明の作用効果を奏しない場合に対象物件が特許発明の技術的範囲に属しないとすることも、特許請求の範囲をその文言上の意味するところから作用効果を奏する範囲に限定して解釈するものにほかならないから、特許法70条1項の規定に反するものではない。なお、対象物件が特許請求の範囲に記載された構成要件を充足しながら、なおかつ特許発明の作用効果を奏しないためにその技術的範囲に属しないとされる場合には、対象物件が特許発明の作用効果を奏しないことの立証責任は、前記のとおり、特許発明においては新規な構成と作用効果に関連性があり、新規な構成があるものとして特許された発明と同一の構成を対象物件が備える以上、同一の作用効果を奏するものと推定されるというべきであるから、これを争う特許権侵害訴訟の被告にあるものと解するのが相当である。

被告製剤が本件発明の構成要件を充足することは前示のとおりであるから、以下、本件発明の作用効果を確定した上で、被告製剤がそのような作用効果を奏しないものかどうかを検討することとする。

（中略）

以上によれば、被告製剤は、本件明細書の発明の詳細な説明に記載された作用効果がないとはいえないから、被告製剤が本件発明の作用効果を奏しないことを理由に本件発明の技術的範囲に属しないとすることはできない。

(A) 東京高裁平成13年11月19日判決・揺動クランプ（平成13(ネ)380及び平成13(ネ)1001の2つの判決あり。ともに×）

確かに、本件明細書の実用新案登録請求の範囲の請求項1の記載上、「支持体」については、「取付板下面に設ける」ものとされているだけで、その個数、形状等の限定はないが、実用新案登録に係る考案の技術的範囲は、明細書の実用新案登録請求の範囲の記載に基づいて定めなければならないとともに、明細書の考案の詳細な説明等の実用新案登録請求の範囲以外の部分の記載及び図面を考慮して、実用新案登録請求の範囲に記載された用語の意義を解釈すべきものとされている（実用新案法26条において準用する特許法70条1項、2項）のであるから、上記のとおり、考案の詳細な説明及び図面の記載によって、「支持体」が、明らかに従来の揺動クランプの「連結具を垂設して形成した固定片」を含まないものとされている以上、実用新案登録請求の範囲に記載された「支持体」をそのように限定して解釈すべきことは当然のことというべきである。

(ウ) 大阪地裁平成 13 年 12 月 11 日判決・折畳み式のこぎり (○)

被告は、本件考案の技術的範囲がのこぎりに付けられたストッパー部分に限られる旨を主張するが、本件実用新案権に係る明細書の実用新案登録請求の範囲の末尾には「……せしめてなる折畳み式のこぎり。」と記載され、本件考案が「折畳み式のこぎり」に関する考案であることが明記されており、考案の詳細な説明欄や添付図面上にもこれを否定する記載は窺われない (甲 1)。したがって、本件考案の特徴がストッパー部分に存するとしても、実用新案登録請求の範囲記載の構成を具備した「折畳み式のこぎり」である被告製品の全体がその技術的範囲に属することは明らかである。被告の前記主張は、実用新案法 26 条 (特許法 70 条 1 項の準用) に反するものであって、採用することができない。

(ロ) 名古屋地裁平成 14 年 1 月 30 日判決・生花の下葉取装置 (○)

実用新案法 26 条により準用する特許法 70 条は、「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いて定めなければならない。」(1 項) とし、「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。」(2 項) と規定する。このような規定の趣旨からすると、実用新案権について、明細書の実用新案登録請求の範囲の文言の意味・内容を解釈・確定するに当たっては、その言葉としての一般的な意味内容を基礎としつつも、詳細な説明に記載された考案の目的、その目的達成の手段として採られた技術的構成及びその作用効果をも参酌して、その文言により表された技術的意義を考察した上で、客観的・合理的に解釈・確定すべきである。

これを本件考案の「弾性ヒモ」についてみるに、同語は、一般的な技術用語ではなく、「弾性」という語と「ヒモ」という語を合成した造語であって、その意味内容を一義的には確定し難い。しかし、言葉自体を字句どおりに解釈すれば、「弾性ヒモ」とは、「弾性物質から成るヒモ状のもの」と解するのが相当であり、本件実用新案登録請求の範囲の記載をみても、これ以上にその意味を限定解釈すべき根拠は見出せない。そして、証拠 (甲 3、4、5 の 1、2) によれば、弾性物質とは固体物質にして力が加えられるとその形状を変え、力を除去すると元の形に戻るものであり、ヒモとは長さが直径の何倍もあるが剛性を持たない物体にして、糸よりも太く、綱や縄よりも細いものを意味すると認められるところ、本件明細書の【考案の詳細な説明】の「実施例」には、弾性ヒモの例として、「ウレタンゴムヒモ、アメゴムヒモ等の表面が軟かく折曲自在」のものが挙げられていること、「作用」には、「弾性ヒモは表面が軟らかく折曲自在なので、生花の茎に傷つけることなく、根元部の全周の下葉を完全に叩き落とす」と記載されており、「考案の効果」にもこれと同様の記載があることからすれば、要するに、折曲自在にして柔軟性を有するヒモ状のものが求められていると解されるから、上記のような字義解釈は合理的なものというべきである。

(ハ) 大阪高裁平成 14 年 2 月 13 日判決・粉碎機に使用される破碎面部材 (×)

(1) 構成要件④には、「使用時の摩耗に伴って耐摩耗性の低いブロック 2 に生じる安定的な凹みの深さ」という記載があるが、これが具体的にどのような状態を意味し

ているのかについては、特許請求の範囲の記載からは、一義的に導き出されない。そこで、本件明細書の記載を参酌するに、証拠（甲 1）によれば、本件明細書には次の記載があることが認められる。

（中略）

(2) 以上の本件明細書の記載を参酌すれば、構成要件④にいう「使用時の摩耗に伴って耐摩耗性の低いブロック 2 に生じる安定的な凹みの深さ」とは、耐摩耗性の高いブロックと耐摩耗性の低いブロックが交互に配列されている破碎面部材において、使用時の摩耗に伴って耐摩耗性の低いブロックが耐摩耗性の高いブロックよりも、その耐摩耗性の差に起因して先に摩耗することによって自然発生的に生じる凹みであって、しかも、その深さが、耐摩耗性の高いブロックが使用限界まで摩耗するまで、常に所定の深さを維持することを意味しているというべきである。

(ク) 東京高裁平成 14 年 2 月 27 日判決・燻し瓦の製造法（×）

控訴人は、本件出願の後に、多項制への移行に伴って、特許法 36 条及び 70 条の改正がされていることを主張するので、この点について判断する。

本件出願当時、昭和 60 年法律第 41 号による改正前の特許法 36 条 5 項において、特許請求の範囲に実施態様を併記することが認められていたが、控訴人は、このことから、本件明細書の特許請求の範囲に記載された「数回に分けて付着させて」の要件も、実施態様に係るものであると主張する。しかしながら、同項により実施態様の特許請求の範囲に記載することができたのは、発明の必須要件と併せて記載される場合であったところ、本件明細書の特許請求の範囲には、出願から今日に至るまで、請求項は 1 項のみ記載されているから、それが本件発明の必須要件を記載したものと解するほかはない。

また、控訴人は、平成 6 年法律第 116 号による改正により特許法 70 条 2 項が追加され、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べきである旨規定されたことを主張するが、発明の詳細な説明等を参酌して特許請求の範囲に記載された用語の意義を解釈すべきことは、上記改正前においても異なるところはなく、同改正は、その旨を法文上明記したものにすぎないから、上記改正をもってしても、発明の構成にかかわらず技術の多様化に柔軟に対応した特許請求の範囲の記載を可能とするものであるとする原告の主張は、採用することができない。そして、発明の詳細な説明の記載を参酌すれば、上記のとおり、特許請求の範囲に記載された「表面処理材を数回に分けて付着させて」という要件は、「表面処理材を 1 回付着させる」方法を含まないことが明らかである。

(ヤ) 大阪地裁平成 14 年 3 月 19 日判決・フィルターエレメントとその製法（×）

ア(ア) 構成要件Bにおいては、「濾過材の両端部を・・・熱可塑性フッ素樹脂中に埋入一体化して」とされているところ、「埋入」とは、技術用語として、一般に「埋め込むこと」を意味する（日刊工業新聞社発行「特許技術用語集―第 2 版―」、甲第 12 号証）。ここにいう「濾過材」は、構成要件Aによれば、「四フッ化エチレン樹脂のフィルター膜の両面に熱可塑性フッ素樹脂製ネット支持体を重ねたサンドイッチ状シートをプリーツ状に折り曲げて、その両側縁部を液密に融着した」ものであり、この濾過材の両端部が熱可塑性フッ素樹脂中に「埋入一体化して」いることが構成要件と

されている。

そうすると、特許請求の範囲の記載の通常の意味からすれば、本件発明の濾過材は、その両端部の内側、外側及び終端が熱可塑性フッ素樹脂中に埋め込まれ（埋め入れられ）一体化して取り囲まれている状態を意味するものと解される。そして、構成要件Bは、「・・・埋入一体化してプリーツ端部襞間に樹脂を浸入させて密封融着した端部シール部を必須要素として備えた」としているから、構成要件Bを充足するためには、濾過材の両端部の内側、外側及び終端が熱可塑性フッ素樹脂中に埋め込まれ一体化して取り囲まれるとともに、濾過材のプリーツ端部襞間に樹脂（この樹脂は、特許請求の範囲の記載の文脈に照らして、「熱可塑性フッ素樹脂」を指すと解される。）が浸入していることによって密封融着が実現されていることが必要であると解される。

（中略）

イ(ア) 本件明細書の特許請求の範囲の記載からは、構成要件Bの意義は上記のように解されるが、特許請求の範囲に記載された用語の意義は、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解釈されなければならない（特許法70条2項）から、本件明細書の発明の詳細な説明の記載を検討する。

（中略）

もとより、発明の詳細な説明中に製法が記載されていたとしても、物の発明である本件発明の技術的範囲が当該製法によって得られた物に限定されるわけではないが、そのような記載も、本件発明の技術的範囲を確定するに当たって参酌される。

（中略）

（ウ）さらに、本件明細書の発明の詳細な説明の記載を検討する。

（中略）

（エ）このように、前記ア(ア)ないし(ウ)の解釈は、本件明細書の発明の詳細な説明や実施例の記載にも合致するものと認められる。

(マ) 東京高裁平成14年3月29日判決・艶出し洗浄方法（×）

現行特許法は、70条において、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いて定められなければならないとし（1項）、その場合に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規定する（2項）。本件においては、明細書の特許請求の範囲の文言どおりの解釈が、明細書のその余の部分の記載によっても支持されるものであるから、被控訴人の引用する最高裁判例（筆者注：リパーゼ最判）の趣旨について検討するまでもなく、特許請求の範囲に係る上記アの解釈が、特許法70条により正当であるというべきである。

③ 上記判決例についての若干の分析

以下、上記判決例について、若干の分析を試みる。

(a) 行政事件について

①の(イ)の判決は、行政事件に関するものであり、原告はリパーゼ最判を前提として、発明の詳細な説明の記載を参酌したこと自体が誤りであると主張したのであるが、判決は、2つの構成要件の関係について、構成要件「Ny6 およびMXD6 の含有割合」によって構成要件「海島構造」が一義的に定まるものとされているのかは、特許請求の範囲の記載自体から明らかであるとはいえないことを理由に、発明の詳細な説明の記載の参酌を正当化しているものである。リパーゼ最判の疑義のある判示のために、当然なされるべき明細書の「参酌」自体が争点とされてしまったものと言えよう。

(b) 侵害事件について

②の(イ)の判決は、上告人から均等論の主張がなされたのを受けてのものであるが、特許請求の範囲の『摂氏一〇〇〇度ないし九〇〇度「付近」の窯内温度』の記載につき、発明の詳細な説明の作用効果を参酌せずに解釈した原審の判断には、特許法第70条の解釈を誤った違法があると述べており、発明の詳細な説明の参酌を重要視したものとして注目に値する。

(ロ)、(カ)、(キ)¹³の判決は、特許請求の範囲の欄に記載されていないものは、特許発明の技術的範囲に含まれないという特許法第70条第1項の趣旨から当然の判決である。

(ハ)、(ケ)、(コ)、(ク)、(カ)の各判決は、「一義的に明確でない」と一度断りを入れてから、明細書の発明の詳細な説明を参酌に入っており、リパーゼ最判の影響を強く受けているものと見ることができる(ケ)の判決の後半部分にもリパーゼ最判の判示を前提にした記載がある)。しかし、既に述べているとおり、そもそもリパーゼ最判は、行政事件における発明の要旨の認定について判示したものであり、侵害訴訟において、明細書の参酌にあたって「一義的に明確かどうか」を問題にする必要はそもそもないはずであり、むしろ、端的に明細書の記載を参酌すべきである(第70条第2項)。

この点、(ホ)、(チ)、(ツ)、(ル)、(タ)、(レ)¹⁴、(ツ)、(テ)の前半部分、(ム)¹⁵、(ウ)、(リ)、(ヤ)、(マ)の各判決は、特に「一義的に明確かどうか」を問題とすることなく、第70条第1項、第2項を引用するなどして、明細書の記載を参酌しており、オーソドックスな判示であるといえよう。

(ニ)、(ト)の判決は、いずれも特許請求の範囲の文言((ニ)では「全反射」、(ト)では「嵌着」)の意味は一義的に明確であり、また、明細書の他の記載もそれと矛盾しないから、通常の意味に解すべきであるとして、特許請求の範囲の文言を明細書の記載によって通常の

¹³ 第70条第2項が確認規定であることを明確に述べている。

¹⁴ 出願経過の検討による判断を補充的に用いている。

¹⁵ 被告の「作用効果不奏功」の抗弁を一般論としては認めている点で興味深い(結論としては、作用効果は一応あるものとして原告の請求を認容している)。

意味よりも広く解する原告の主張を排斥したものである。リパーゼ最判を形式的に当てはめれば、一義的に明確な場合には、明細書の他の記載は参酌できないはずであるが、これらの判決は一義的に明確としながらも明細書の他の記載についても参酌、検討しており、この点において正当である（「一義的に明確である」と言う必要があるかどうかは別として）。

(リ) の判決は、明細書の発明の詳細な説明及び図面、公知技術からは、発明の「醗酵開始温度 T3」は二様に解釈することができるが、結局、第 70 条第 1 項を引用して、特許請求の範囲の文言に沿うべく解釈すべきとし、非侵害の結論を導いているものであり、また、

(ロ) の判決は、特許請求の範囲の記載が、明細書の発明の詳細な説明や図面及び出願時の技術水準を参酌しても不明確であり、発明の技術的範囲を確定することができず、非侵害と結論しているものである。いずれの事件も明細書の詳細な説明を参酌しても発明の内容が不明確な場合であり、このような場合に権利者の請求が認められるべきではないのは当然であろう。

(ハ) は、構成要件の一部の工程を被告自らが実施せず、他人が実施している場合に、特許権侵害を認めた点で興味深い。第 70 条第 1 項からすれば、構成要件の一部の実施を欠く以上、侵害とならないはずであり、一種の救済的判決と考えられる。

(ニ) 及び (ホ) の判決は、いずれも出願経過の参酌が大きな争点となったものであるが、(ハ) は、分割された特許発明の技術的範囲の解釈について、分割後の原出願の出願経過を参酌できる場合について判示している点に特徴があり、(ホ) は、出願経過を参酌できる場合を出願経過において出願人が特許請求の範囲記載の意義を限定した結果、特許性が認められた場合に限定した上で、被告の禁反言の法理による限定解釈の主張を排斥しているものである。

なお、これらの判決例の分析によって、裁判所の第 70 条の解釈、その他の法理についての傾向について知ることができ、今後の実務の動向について一定の指針を示してくれることはもちろんであるが、一つ一つの判決は、具体的な事件において、双方当事者の主張に応答しながら、各々の事件の個性・特徴に応じた妥当な解決を意図してなされたものであるから、判決の一般論のみを重視することは適切ではないであろう。

3. むすび

上記のとおり、特許法第 70 条について判示している判決例を概観して気がつくのは、当該特許権の技術的範囲を明らかにするにあたって、「特許請求の範囲」の記載が基準となるのは当然として、それを裏付ける明細書の発明の詳細な説明及び図面の記載が極めて重要であるということである。

すなわち、特許法第 70 条は、特許請求の範囲の記載のみによって特許権の排他的範囲を画定できることを意味するものではない、ということである。

このことは、特許法第 36 条第 6 項が特許請求の範囲の項が具備すべき必要要件を法定していることから明らかであるところであるが、特許発明の効力が及ぶ外延を特許請求の範囲という限られた短い文言のみによって明らかにすることがいかに困難であるか、を示すものである。

特に侵害訴訟において、対象物件（若しくは方法）が顕出され、特許請求の範囲と対比されることによって初めて特許請求の範囲の持つ技術的な意味について問題点がどこにあるかが見出されることは実務の教えるところである。

この段階において、裁判所が明細書全文を総合して検討し、真に保護に値する特許発明の実質を判断することになるのである。

このように考えると、「特許請求の範囲」と「明細書の記載」（特に実施態様・実施例）との相互の関係については、事案に応じて柔軟な解釈をなすことが必要であることを痛感する。

4. 主要参考文献

- (1) 特許庁編「工業所有権法逐条解説」（初版改訂版）180 頁以下、（第 14 版）196 頁以下
- (2) 中山信弘「工業所有権法 上 特許法」（第 2 版）381 頁以下
- (3) 牧野利秋「特許発明の技術的範囲の確定についての基本的な考え方」裁判実務体系 9、91 頁以下
- (4) 同「特許発明の技術的範囲の問題点」、裁判実務体系 27、425 頁以下
- (5) 竹田稔「知的財産権侵害要論」〔特許・意匠・商標編 改訂版〕23 頁以下
- (6) 西田美昭「特許権侵害の判断の手法」民事弁護と裁判実務⑧、255 頁以下
- (7) 松本重敏「特許発明の保護範囲」（新版）95 頁以下、191 頁以下
- (8) 中山信弘編・注解特許法（第 3 版）第 70 条部分（松本重敏=小池豊）、第 36 条部分（橋本良郎）
- (9) 最高裁ホームページ

（秋山 佳胤）