

X 発明の要旨認定と技術的範囲画定における クレーム解釈の手法

愛知 靖之

- 第1章 はじめに
- 第2章 リパーゼ最高裁判決再論
- 第3章 クレームの「限定解釈」
- 第4章 クレーム解釈手法の統一
- 第5章 クレーム解釈における審査経過の利用
- 第6章 「特殊なクレーム」
- 第7章 おわりに

第1章 はじめに

最判平成3・3・8民集45巻3号123頁〔リパーゼ事件〕を1つの契機として、審査・審判・審決取消訴訟段階（以下、まとめて「審査段階」という）の発明の要旨認定と侵害訴訟段階の技術的範囲画定におけるクレーム解釈手法をめぐる、多くの議論が行われてきた。両者のクレーム解釈を統一的に行うのか¹⁾、あるいは、両者の手法の間に差異を認めるのか²⁾が、争われてきたのである。ただし、最判平成12・4・11民集54巻4号1368頁〔キルビー事件〕や、特許法104条の3により、侵害訴訟段階でも裁判所が無効判断を行うことが可能となったため、ここでも、裁判所による発明の要旨認定が行われるようになった。したがって、

1) 大淵哲也「統一的クレーム解釈論」牧野利秋先生傘寿記念論文集『知的財産権——法理と提言』（青林書院・2013）206頁以下に倣い、発明の要旨認定と技術的範囲画定におけるクレーム解釈の基本的な手法に差異を設けず、統一的に把握すべきとする立場を、以下、「シングルスタンダード論」と呼ぶ。

2) 同様に、両者の場面で、クレーム解釈の基本的な手法に違いが生じることを許容する立場を、以下、「ダブルスタンダード論」と呼ぶ。

「クレーム解釈」は、審査段階の発明の要旨認定、侵害訴訟段階の発明の要旨認定(104条の3)、侵害訴訟段階の技術的範囲画定という3つの場面で問題となる。学説においても、長らくシングルスタンダード論とダブルスタンダード論が真っ向から対立している状況であった³⁾。

本稿は、クレーム解釈の一般論として、この3場面でのクレーム解釈手法を統一すべきなのかという伝統的な問題を再検討するとともに、特にリパーゼ判決でも問題となった「クレームの限定解釈」という手法のあり方について、考察を加えるものである。

第2章 リパーゼ最高裁判決再論

1 判決内容の再確認

リパーゼ事件で扱われた発明は、クレームに「リパーゼ」と記載されていたのに対し、明細書には「Ra リパーゼ」が開示されていた。審査および拒絶査定不服審判では、クレームに記載された「リパーゼ」には「Ra リパーゼ」以外のリパーゼも包含され、発明全体として進歩性が欠如しているとして出願が拒絶された。これに対する審決取消訴訟において、原審(東京高判昭和61・10・29民集45巻3号145頁[リパーゼ第1審])は、クレームの「リパーゼ」の意義を、明細書記載の「Ra リパーゼ」に限定することによって、進歩性を認めたのである。

しかし、最高裁は、「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、……特許出願に係る発明の要旨認定は、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」と述べ、原判決を破棄した。

一見すると、最高裁は、審査段階の発明の要旨認定におけるクレーム解釈に

3) 前者に立つ論考として、たとえば、大淵・前掲注(1)206頁以下があり、後者に立つ論考として、たとえば、山村善之『知的財産法〔第5版〕』(有斐閣・2010)242頁以下がある。

ついて、明細書の利用を厳格に戒める態度をとったものと解されることもあって、多くの議論を呼び起こした。特に、技術的範囲画定におけるクレーム解釈については、明細書の利用に寛容な裁判例が比較的多かったこともあり⁴⁾、両場面でのクレーム解釈手法の差異がクローズアップされることになったのである。

2 判旨の再検討

しながら、判旨自身は、クレームの意義が一義的に明確でない場合には、明細書の参酌を認めている。このような場合に、明細書の参酌が許されるのは、技術的範囲画定場面でのクレーム解釈でも同様である(特許法70条2項)。むしろ、明細書を一切参酌することなしに、正確にクレームの意義を確定できることの方が例外的であり、現実の実務としては、リパーゼ判決のいう「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」という「特段の事情」が認められるケースの方が、一般的だとの指摘も存在するところである⁵⁾。最高裁は、クレームの意義がそれ自体として一義的に明確であるという例外的な場合にのみ、明細書の参酌を禁じたにすぎないというわけである。そして、クレームの「リパーゼ」という意義がそれ自体としてすでに明確である本件事例を前提に、明細書の参酌を否定したのであり、その意味で、リパーゼ判決は事例判断にすぎないとの評価が下されることになる⁶⁾。

むしろ、本件事案に即していえば、本判決は、クレームの「リパーゼ」という意義がそれ自体として明確であるにもかかわらず、明細書を参酌することで、クレームに記載されていない「Ra リパーゼ」を明細書から読み込み、限定解釈することによって、あえて権利の成立を認めるという原審の立場を否定したものにすぎない。このことは、技術的範囲画定の場面でも同様に当てはまる。す

4) 最判昭和50・5・27判時781号69頁[オール事件]を初めとして、大阪地判昭和36・5・4下民12巻5号937頁[発泡ポリスチロール事件]、東京地判平成6・8・31判時1510号35頁[キルビー事件1審]など。

5) 飯村敏明「特許出願に係る発明の要旨認定とクレーム解釈について」片山英二先生還暦記念論文集『知的財産法の新しい流れ』(青林書院・2010)47頁以下。また、高部真規子「知的財産権訴訟——今後の課題(上)」NBL 859号(2007)22頁、同「クレーム解釈の将来」片山英二先生還暦記念論文集『知的財産法の新しい流れ』(青林書院・2010)363頁以下も参照。

6) 飯村・前掲注(5)48頁。

なわち、クレームの意義が明確であるにもかかわらず、明細書を参酌し、クレームに記載されていないものを明細書から読み込むことによって、クレーム文言の意義を拡張解釈し、あえて権利の拡大を認めるべきではないのである⁷⁾。

そもそも、特許法は、排他権たる特許権の効力が及ぶ範囲（権利範囲）を明確な形で公示するために、出願人に自己の権利として保護を要請する範囲をクレームとして文章で記載させ、出願公開（特許法64条）あるいは特許権設定登録（特許法66条）に際して、特許公報によってこれを公示させることとしている。その上で、このクレームの記載に基づいて特許権の効力範囲が画定されることになる。つまり、クレームは後発開発者に対する権利範囲の公示を担う法的装置として機能することにより、当業者に権利行使を受けることなく自由に実施する技術の範囲を確認させ、安心して新たな周辺技術の開発に従事することを可能にするわけである。したがって、特許法70条1項は、特許権が成立した場合の技術的範囲については、クレームを基礎に画定するものと定めている。そうすると、審査段階においても、特許権が成立した後に権利範囲となり独占が認められる範囲に拒絶理由が含まれないかを審査しなければならない。さもないければ、特許庁による審査を経ていない部分に排他権・独占権が及んでしまう⁸⁾。したがって、70条1項により技術的範囲（特許権の効力範囲）の基礎とされるクレームを元に、審査段階でも、特許要件充足性判断の対象となる発明の要旨を認定することが必要となる。発明の要旨認定と技術的範囲画定は、いずれもクレームを基礎に行うことが特許法上も要請されているのであり、クレームの意義が明確であるにもかかわらず、クレームに記載されていないものを明細書等から読み込むことによって、特許権の成立を認めたり、特許権の効力範囲を拡張したりすることは許されないのである。したがって、リパーゼ判決が「特許出願に係る発明の要旨認定は、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」と述べたことが、審査段階での明細書の記載に基づく限定解釈を戒める趣旨だとすれば、その判旨自体は正当である。

7) 均等論の適用が認められる場合は別である。

8) 吉田広志「104条の3時代のクレーム解釈——ポストキルビー時代におけるリパーゼ判決の意義」知財研フォーラム94号（2013）10頁以下の「審査漏れ問題」である。

なお、リパーゼ判決の調査官解説では、「特許請求の範囲の記載は、発明の要旨や権利範囲に関わる事項（構成要件）が凝縮して記載されているため、それを通読しただけでは、意味内容を把握できない場合が大部分である。しかしながら、本判決が、発明の要旨を認定するに際して、発明の詳細な説明の記載を参酌することができるとした例外的な場合の『……特段の事情がある場合』というのは、このような場合をいうのではない。」「発明の要旨を認定する過程においては、発明に関わる技術内容を明らかにするために、発明の詳細な説明や図面の記載に目を通すことは必要であるが、しかし、技術内容を理解した上で発明の要旨となる技術的事項を確定する段階においては、特許請求の範囲の記載を越えて、発明の詳細な説明や図面にだけ記載されたところの構成要素を付加してはならないとの理論を示したものであり、この意味において、発明の詳細な説明の記載を参酌することができるのは例外的な場合に限られるとしたものである」と述べられている[傍点筆者]⁹⁾。ここからは、本判決における「参酌」の語が、そもそも、クレームの意義が必ずしも明確ではない、あるいは、多義的である場合に、その意義を確定するため、クレーム以外の要素を解釈資料として用いることという通常の意味では用いられておらず、クレームに記載されていない事項を明細書等からクレームに付加することを指すものとして使われていると理解する余地もありそうである¹⁰⁾。つまり、明細書の記載を単にクレームの意義を確定するための「解釈資料」として用いること（通常の意味における「参酌」）の是非については、そもそも本判決の射程には入っておらず、クレームに記載のない事項の明細書からの読み込み・付加は、原則として禁止され、「特段の事情」がある場合に限って許される旨を明らかにしたにすぎないと捉えることもできそうである¹¹⁾。本件事案としても、「リパーゼ」というクレームの意

9) 塩月秀平・最高裁判所判例解説 民事篇平成3年度39頁。さらに、同「技術的範囲(1)——基本原則」牧野利秋ほか編『知的財産訴訟実務大系Ⅰ』（青林書院・2014）293頁も、「判決で用いられる『参酌』という語にも多義性がある」ところ、「リパーゼ事件最判が、発明の詳細な説明の記載を参酌してはならない、としたその『参酌』とは、特許請求の範囲に発明の詳細な説明記載の構成を付加してはならない、という意味である」と述べている。

10) 大淵・前掲注(1)231頁。

11) 最高裁が、「特段の事情」について「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」場合と判示した点を捉えて、明細書の「参酌」がどのような場合に許されるのかという問いに対し、明細書の記載に照らして誤記が明らかである場合と答えるのでは、すでに明細書の参酌を行うことを前提としてしまっており、背理であ

義自体はすでに確定しているため、通常の意味における明細書の「参酌」は問題とされておらず、明細書から「Ra リパーゼ」に限定することが妥当かという点のみが争点となったのである。ともかく、仮に、判旨を以上のように理解するのが正しいとすると、明細書からの読み込み・限定という特殊な手法を「参酌」と呼んで判示を行ってしまったがために、無用の混乱が生じたといえるかもしれない。そして、本判決のいう「特段の事情」は、むしろ極めて厳格に捉えるべきだということになる¹²⁾。

したがって、リパーゼ判決について上記いずれの理解に立つにせよ、本判決は、少なくともクレームの意義が明らかな場合には、明細書を「参酌」¹³⁾することを厳格に制限しているわけではない。クレームの意義がそれ自体として一義的に確定できない場合に、明細書の参酌が認められることは、むしろ当然であり、これは技術的範囲画定でも同様である(特許法70条2項)。前述のように、クレームの記載の意義を、明細書を一切参酌することなしに正確に確定できるケースの方が、むしろ例外的であろう。発明全体の技術内容を理解することなく、クレームの意義を解釈することは極めて困難であるし、危険でもある。

しかしながら、繰り返しになるが、クレームの意義が一義的に確定されたにもかかわらず¹⁴⁾、クレームに記載されていない事項を明細書等からさらに読み

るとの批判がなされることがある(飯村・前掲注(5)47頁以下、北原潤一「特許侵害訴訟における無効の抗弁でのクレーム解釈と侵害論でのクレーム解釈との関係」片山英二先生還暦記念論文集『知的財産法の新しい流れ』(青林書院・2010)226頁。しかし、通常の意味での明細書の「参酌」を行った結果、誤記が明らかである場合には、「クレームに記載のない事項の明細書からの付加」が例外的に許されるとの趣旨だと理解すれば、一応、筋は通る。

- 12) むしろ、たとえ「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」であったとしても、クレームの意義を確定するための明細書等の「参酌」(解釈資料としての利用)を超えて、それ以上に「クレームに記載のない事項の明細書からの付加」を行うこと、すなわち、明細書からの読み込みを行うことによって、クレームの意義を狭めたり、広げたりすることは、許されるべきではない。リパーゼ判決が、「特段の事情」がある場合に限られるとはいえ、その余地を積極的に肯定するような判示を行ったのは妥当ではなかったということになる。

- 13) 以下、本稿では、「参酌」の語を、クレームの意義が必ずしも明確ではない、あるいは、多義的である場合に、その意義を確定するために、クレーム以外の要素を解釈資料として用いることを指すものとして用いる。したがって、クレームの意義がそれ自体として、あるいは、明細書の「参酌」を行った結果、明確となったにもかかわらず、さらに明細書等からクレームに記載のない要素をクレームに持ち込むような解釈は、「参酌」には該当しない。このようなケースについては、「クレームの限定解釈・拡張解釈」という語を用いる。

込み、限定解釈や拡張解釈を行うことは許されない。なお、改めて言うまでもないが、「クレームの意義が一義的に確定している」か否かは、あくまで当業者の理解を基準とする。当業者がクレームを読み、さらに、明細書も参酌した結果、その通常理解を元に、当業者の目から見て一義的に意義が確定されたのであれば、それがそのまま発明の要旨となり、技術的範囲となるのである。あくまで、クレーム解釈の基準は「当業者の理解」である¹⁵⁾。

以上の理は、審査段階の発明の要旨認定と技術的範囲画定でのクレーム解釈に共通するものであって¹⁶⁾、あえて「ダブルスタンダード論」をとる必要性は存在しない。いずれの局面でも、行われているのは同じクレームの解釈作業であって、その手法自体に大きな差異を認めるべきではないのである。

第3章 クレームの「限定解釈」

1 緒論

以上で述べたように、審査段階の発明の要旨認定と技術的範囲画定でのクレーム解釈においては、クレームの意義が明確であるにもかかわらず、クレームに記載されていないものを明細書等から読み込むことによって、特許権の成立を認めたり、特許権の効力範囲を拡張したりすることは許されない。これらは、いずれも出願人・特許権者に有利となるようなクレームの限定解釈や拡張解釈を否定するものであるが、反対に、出願人・特許権者に不利となるようなクレームの拡張解釈（発明の要旨認定の場面）や、限定解釈（技術的範囲画定の場面）もまた、当然に認められるものではない。とりわけ、侵害訴訟における技術的範囲画定場面では、従来から、クレームの「限定解釈」を行うことにより、非侵害との結論を下す裁判例が多く存在していた。しかしながら、クレームの意義が、それ自体として、あるいは、明細書等を参酌した結果、一義的に確定

14) クレーム自体からすでに一義的に明確な場合と、明細書の記載を「参酌」した結果、意義が定まった場合の双方を含む。

15) 大淵・前掲注(1)227頁以下。

16) 後述するように、審査段階の発明の要旨認定と侵害訴訟段階の発明の要旨認定(104条の3)でも、クレーム解釈手法の違いを認めるべきではないので、結局、3つの局面で同じ基準を用いるべきということになる。

されたにもかかわらず、さらにそれ以上に、クレーム外の要素を読み込むことによってクレームに限定を付加することは、クレームの意味を探索し、解釈するという「クレーム解釈」の範疇を超えるものである¹⁷⁾。こういった手法は、独立した固有の法理の適用の結果として、間接的に限定解釈の効果が生じるといふ例外的な場合を除き、許されるものではないのである。後述するように、この例外的な場合というのが、唯一、審査経過禁反言やこれと類似する信義則の適用場面であり、クレームの限定解釈が結果としてもたらされるのは、この場面に限られる。

2 公知技術によるクレームの限定解釈

実務上、クレームの限定解釈が行われてきた1つの典型的なケースが、公知技術に基づくクレームの限定解釈、いわゆる「公知部分除外説」である。すなわち、特許庁の審査を経た上で成立した特許発明のクレームが公知部分を包含しており¹⁸⁾、かつ、被疑侵害物件が当該公知技術を実施している場合に、そのままでは、公知技術の利用に対して排他権の効力が及んでしまうがゆえに、審査段階での発明の要旨認定では行われていなかった「公知部分を除外したクレーム解釈」により非侵害との結論を下すという手法である¹⁹⁾。発明の要旨認定段階とは異なるクレーム解釈を技術的範囲画定段階で行うものである以上、この手法を肯定することは、「ダブルスタンダード論」に与することを意味する。このような解釈手法は、公知技術（無効部分）に対する権利行使は許されてはならないとの論拠によって正当化されてきた²⁰⁾。

17) 愛知靖之「クレーム解釈と侵害」大淵哲也ほか編『専門訴訟講座⑥ 特許訴訟(上)』（民事法研究会・2012）241頁以下。

18) より正確には、上位概念をもって記載されているクレームに包含される下位概念が公知であるとき。

19) 最判昭和39・8・4民集18巻7号1319頁〔回転式重油燃焼装置事件〕（特許判例百選〔第4版〕122頁）、最判昭和49・6・28金判420号2頁〔一眼レフカメラ事件〕。

20) 同様の状況は、クレームの一部に公知部分が存在する場合（一部公知）だけではなく、クレーム全部が公知技術である場合（全部公知）にも生じる。かようなケースで、公知部分除外説に基づくクレームの限定解釈を行うと、クレームの全部が除外されることになり、技術的範囲がゼロとなってしまう。そこで、裁判所は、いったん成立した権利が無効審決によることなく無内容となるのを避けるため、特許権の効力が及ぶ範囲を明細書に記載された実施例に限定する解釈（いわゆる「実施例限定説」）などを行ってきた（実施例限定説に基づいて侵害を否定した裁判例として、たとえば、東京地判昭和47・9・29無休集4巻2号517頁〔作業用手袋事件〕、

確かに、公知技術（無効部分）に対する権利行使を否定するという結論自体は正当であるとしても、少なくとも現行法の下では、必ずしもこれをクレーム解釈によって達成しなければならない必然性はない。現行法上は、特許法104条の3の権利行使制限の抗弁で対応可能なのである。この抗弁は、訂正手続によって無効が解消される可能性そのものが認められない場合には、本来無効となるべき特許に基づく権利行使を否定するという効果を持つ。さらに、無効が解消される可能性が肯定されたとしても、被疑侵害物件が訂正後の特許発明の技術的範囲に属すると認められないとき、言い換えれば、被疑侵害物件がクレームの公知部分（無効部分）に存在するとき（これは、被疑侵害物件が公知技術を実施していることを意味する）には、訂正の再抗弁は退けられ、104条の3の抗弁が成立し、権利行使が否定されると考えられている。「公知技術（無効部分）に対する権利行使を否定する」という効果を持つわけである。

したがって、104条の3がある以上は、「クレーム解釈」の域を超えた「限定解釈」という、本来は許されないはずの不自然な便法を用いる必要はない。特許発明が無効理由を内包しているがゆえに、権利行使が否定されるという判断と、クレーム解釈の結果、被疑侵害物件が技術的範囲から外れたという判断とは、本来、性質を異にするものである。侵害訴訟において、相対無効とはいえ、特許の無効判断を正面から行えるようになった以上、端的にその判断を行えばよいのであり、無理に技術的範囲の属否の問題として処理すべきではない。本来は特許の無効判断となるものを、技術的範囲画定の判断手法のみで実現することは、特許発明が無効理由を内包しているという実体を覆い隠してしまうことにもなる²¹⁾。

このような立場に対しては、「訂正は、新規事項を追加することはできないとする内容的制限があり……、クレーム解釈の結果を特許請求の範囲の記載に常

大阪高判昭和51・2・10無体集8巻1号85頁〔金属編籠の縁編組装置事件〕、大阪地判昭和61・6・17判時1206号106頁〔扉保持装置事件〕、大阪地判平成2・7・19判時1390号113頁〔薄型玉貸機事件〕など。以下の記述は、基本的に、全部公知の場合にも等しく妥当するが、「公知部分除外説」のみを取り上げて議論を進める。

21) 大淵・前掲注(1)208頁以下にいう「無効実体糊塗危険」である。公知部分除外説に対するさらなる批判については、大淵哲也「クレーム解釈と特許無効に関する一考察——公知部分除外説についての検討」日本弁理士会中央知的財産研究所編『クレーム解釈論』（判例タイムズ社・2005）2頁以下を参照。

に反映できるものではない」ため、訂正ができずとも、クレームの限定解釈を行い、それでもなお被疑侵害物件が減縮されたクレームに包含されるのであれば、侵害を肯定すべきであるとの反論もある²²⁾。しかしながら、訂正による無効の解消ができないということは、当該特許は無効理由を内包したままであり、このような特許権について、あえてクレームの限定解釈を行って、権利行使を認めるべきではない。被疑侵害者側からの104条の3の抗弁に対して、特許権者が訂正の再抗弁を用いることなく、単に「クレームから公知部分を除外してもなお、被疑侵害物件はクレームに包含される」という再抗弁のみで権利行使を認めることが、104条の3の趣旨を没却するものであることは容易に理解できるよう。同条の権利行使制限の抗弁を覆すには、単なるクレームからの公知部分（無効部分）の除外ではなく、訂正要件を充足した訂正を行ったとすれば無効理由が解消する（クレームから無効部分が除外される）と認められることを要するのである。

また、公知部分除外説を否定し、104条の3で対応させることによって、このような法理を用いる側、すなわち、被疑侵害者側に不利益が生じるかが問題となり得るが、答えは否である。従来の「公知部分除外説」は、被疑侵害者側が、①特許に公知部分（無効部分）が含まれており、クレームからその部分を除外しなければならないこと、②被疑侵害物件も公知技術であり、残存したクレームには包含されないことの双方を主張立証すべきであった²³⁾。しかし、104条の3においては、被疑侵害者は、特許に公知部分（無効部分）が含まれていることのみを主張立証すれば足り、特許権者側が、訂正要件を充足した訂正により、公

22) 大野聖二「特許無効を理由とする被告の対応」大淵ほか編・前掲注(17)681頁。また、高林龍「権利行使阻止の抗弁の要件事実——最判平成20・4・24の評釈を兼ねて」日本弁理士会中央知的財産研究所編『クレーム解釈をめぐる諸問題』(商事法務・2010)14頁以下（特に、15頁注15）も、訂正により公知部分を除外（無効を回避）できるか否かにかかわらず、ともかく、公知部分を除外したクレームに被疑侵害物件が含まれる場合には、権利行使を認める。「訂正審判や訂正請求といった特許庁内の手続によって特許請求の範囲から公知技術を除外できるか否かといった点の審理判断を侵害訴訟裁判所に強いる解釈論」は採用すべきではないと説くのである（同15頁）。

23) 高林・前掲注(22)8頁。特許庁が要旨認定を行い、これを基礎に審査を経て特許権が成立した以上、審査対象となったクレーム（発明の要旨）が技術的範囲画定のベースラインとなり、その拡張（均等論適用）あるいは限定という例外を求める者が、主張立証責任を負うと考えられるためである。

知部分（無効部分）を除外するためにクレームを減縮すること、および、訂正により残存したクレームに基づく技術的範囲に被疑侵害物件が包含されることを主張立証しなければならないのである。したがって、被疑侵害者側が、あえて「公知部分除外説」に基づく主張を行うメリットはない。反対に言えば、それだけ特許権者の立証負担が大きくなったわけだが、104条の3が現に存在する以上、たとえ「公知部分除外説」を残しても、被疑侵害者は104条の3を選択して主張できる以上、特許権者の負担が軽減されるわけではない²⁴⁾。特許権者の負担は、「公知部分除外説」を維持することの是非には影響しないのである。

なお、公知技術をクレームの意義を確定するための解釈資料として「参酌」することは、侵害訴訟であろうと審査段階であろうと許される。特許権が出願時の技術水準を上回る技術に付与されるものである以上、クレームの意義を明らかにするために、出願時の技術水準を認識する必要がある、そのためには公知技術を参酌せざるを得ない。「参酌」することのみが許されるという意味では、明細書と同様である。

3 特許の有効性を維持するための限定解釈

さらに、「公知部分除外説」を一般化し、侵害訴訟において、クレームの文言

24) そこで、高林・前掲注(22)14頁以下は、104条の3の導入により、「公知部分除外説」よりも特許権者の負担が大きくなることは妥当ではないと説き、両者の主張立証責任を一致させようとする。すなわち、104条の3についても、「公知部分除外説」と同様に、①特許に公知部分（無効部分）が含まれていること、②この公知部分（無効部分）を除外すると、残存したクレームに基づく技術的範囲に被疑侵害物件が含まれないことの双方を、被疑侵害者に主張立証させるべきだと説く。つまり、権利行使制限の抗弁の内実は、単に、「特許が無効審判により無効にされるべきと認められる」ために権利行使を制限するものではなく、「特許が無効審判により無効とされるべきと認められる範囲に、被疑侵害物件が含まれているため」に権利行使を制限するものということになろう。このように、「公知部分除外説」と104条の3の要件事実を一致させることが、104条の3創設後、「公知部分除外説」は、「理論的にはこれをクレーム解釈論からは除外しておくべきである」ものの、この手法が「将来もクレーム解釈として行われていく可能性は否定できない」し、「クレーム解釈として行うことを阻止すべきとも思われない」（高林龍「統合的クレーム解釈論の構築」中山先生還暦記念180頁以下）として、論者が両者の併存を許容する1つの前提となっていると理解することができよう。

しかしながら、以上のような104条の3の要件事実の理解は妥当ではなかろう。104条の3の規定から導かれる権利行使制限の抗弁の趣旨は、あくまで、無効理由を包含する特許発明に基づく権利行使を許さないということに尽きるはずである。被疑侵害者としては、特許に無効理由が存在しているという事実のみを主張立証すれば足りるというのが、104条の3の趣旨である。

そのままでは無効理由を内包してしまうため、クレームを限定解釈しなければ特許の有効性を維持できないことを理由に、限定解釈を行うという手法もある²⁵⁾。たとえば、被疑侵害物件が「Ra リパーゼ以外のリパーゼ」である場合、クレーム中の「リパーゼ」を「Ra リパーゼ」に限定解釈しなければ、進歩性を充足しない、あるいは、サポート要件を充足しないことを理由に、「Ra リパーゼ」に限定解釈し、非侵害との結論を得るのである。

しかし、このような方法もまた、104条の3を有する現行法の下では維持すべきではない。侵害訴訟段階における特許の有効・無効の判断は、技術的範囲の属否の問題ではなく、104条の3による権利行使の制限の問題なのであって、同条により処理すべきである²⁶⁾。非侵害との結論を導くための理論という意味では同様であるとはいえ、無効理由を包含する特許権の行使を認めない104条の3が存在するにもかかわらず、それを回避して、あえて特許を有効とするようなクレーム解釈を行うのは妥当ではない。

なお、「公知部分除外説」に関して述べた主張立証責任に関する議論は、ここにも妥当する。従来は明細書等に基づくクレームの限定解釈についても、被疑侵害者側で、①明細書の記載等に基づいてクレームを限定しなければならないこと、②被疑侵害物件が、限定されたクレームには包含されないことの双方を主張立証すべきであった。しかし、104条の3の下では、被疑侵害者は、現状のクレームそのままでは無効理由を包含している旨を立証すれば足り、特許権者側で、新規事項の追加にならないよう明細書の記載に基づいて、訂正によりクレームを減縮し得ること、および、残存したクレームに基づく技術的範囲に被疑侵害物件が包含されることを主張立証しなければならないのである。被疑侵害者側が、あえて、クレームの限定解釈に基づく主張を行うメリットはないといえることができる。

以上のように、「公知部分除外説」やその他の限定解釈手法を退けるということは、同時に、「ダブルスタンダード論」に立つ必然性を否定することになる。

25) 吉田・前掲注(8)13頁以下。

26) 北原・前掲注(11)237頁以下も参照。

第4章 クレーム解釈手法の統一

1 3つの場面におけるクレーム解釈

以上のように、無効理由を内包する特許発明による権利行使の可否については、104条の3に基づいて処理を行えばよい。そして、その際の発明の要旨認定においても、クレームの限定解釈を行うべきではない。クレーム外の要素を読み込むことによって、クレームに限定を付加することは、本来はクレームの意味を探索し、解釈するという「クレーム解釈」の範疇を超えるものであり、許されるものではないことは、発明の要旨認定でも同様である。

繰り返しになるが、発明の要旨認定の場面であろうと、技術的範囲画定の場面であろうと、行っているのは同じ「クレーム解釈」という作業である以上、その判断手法自体に差異を認めるべきではない。審査段階では、将来、特許権の効力範囲（技術的範囲）となるクレームを対象として（発明の要旨として）、特許要件充足の有無（排除権付与の正当性）が判断されるのである。出願人は、特許権の取得により無断実施の排斥を求める発明の範囲をクレームとして記載したのであり、これが特許庁による審査の対象となる。反対に言えば、特許庁が要旨認定した範囲で審査が行われ、それに基づいて特許権が付与された以上は、特許庁が要旨認定した範囲が、（均等論の適用がある場合を除き）成立した特許権の効力範囲、すなわち、技術的範囲となる。両場面でクレームの範囲に広狭が生じてしまうことは、特許制度の趣旨に反する。そしてまた、発明の要旨認定と技術的範囲画定は、いずれもクレームそのものを基礎に行うことが要請されている以上、クレームの意義が明確であるにもかかわらず、明細書等からの読み込みを行うことによって、クレームに記載のない事項を付加し、限定（拡張）することは認められない。

さらに、「発明の要旨認定」におけるクレーム解釈手法は、審査・審判・審決取消訴訟段階でも侵害訴訟段階でも、同じものだと考えられる。104条の3第1項は、「無効審判により……無効にされるべきものと認められるときは」との要件を定めており、侵害訴訟における無効判断と無効審判における無効判断において、その判断対象が統一されていることを前提としている。侵害訴訟における無効判断も、審査段階と同様に、特許権の効力範囲（技術的範囲）となるクレーム

ムを対象として（発明の要旨として）、無効理由の有無が判断されているのである。なぜなら、104条の3は、そのままでは特許権の効力が被疑侵害物件に及ぶ場合に、これを無効理由の存在を理由に否定し、非侵害とするものだからである。これに加えて、無効審判と侵害訴訟の無効判断において、判断の出発点たる要旨認定の手法に差異を認めることは、自ずから無効判断の結論に齟齬が生じる可能性を増大させるものであって、許されるものではない。両者の要旨認定におけるクレーム解釈手法も、統一的に理解すべきである。この両者の間でクレーム解釈手法に差異を設けても構わないという見解も存在する²⁷⁾が、以上のような理由から、妥当ではない。そしてまた、その他の場面と同様、104条の3における発明の要旨認定も、特許権の効力範囲となるクレームそのものを基礎に行うことが要請されている以上、クレームの意義が明確であるにもかかわらず、明細書等からの読み込みを行うことによって、クレームに記載のない事項を付加し、限定（拡張）することは認められない。クレームを限定解釈することで、あえて有効性を維持し、104条の3の適用を否定することは、訂正の再抗弁を潜脱するものであって、妥当でないことは明らかである。

結果として、審査段階の発明の要旨認定、侵害訴訟段階の発明の要旨認定、技術的範囲画定の3つの場面でのクレーム解釈手法は統一され、いずれも、当業者の目から見て、クレームの意義がそれ自体として、あるいは、明細書等の参酌の結果、一義的に確定したにもかかわらず、それ以上に明細書等の記載を元にクレームを限定解釈（や拡張解釈）することは禁じられる。もちろん、審査段階と侵害訴訟段階では、クレームの解釈時点が異なることから、解釈資料の量に違いは生じる。さらに、クレーム解釈も、特許発明を構成する全てのクレーム文言が問題とされるのではなく、あくまで、当事者の主張に基づいて行われるものにすぎない。審査段階では問題とされなかったクレームの意味が、侵害訴訟では、相手方の主張に基づき争点化するということはありうる。しかし、ここで問題としているのは、同じクレーム文言の意義について、同じ明細書等の解釈資料に基づくにもかかわらず、審査段階と侵害訴訟において広狭相異なる解釈を許して良いのかという問題であり、これを許してはならないというのが本稿の立場であり、「シングルスタANDARD論」に与するものである。

27) 吉田・前掲注(8)14頁以下。

2 侵害訴訟における判断手法

——発明の要旨認定（104条の3）と技術的範囲画定におけるクレーム解釈の統一

ここで、以上の一般論を前提に、侵害訴訟における技術的範囲画定と104条の3の関係を、例を挙げて確認しておこう。たとえば、クレームに「リパーゼ」との記載がある一方、明細書では「Ra リパーゼ」のみが開示されており、さらに、「Ra リパーゼ以外のリパーゼ」が公知技術であったとしよう。この場合にも、クレームの意義が「リパーゼ」と一義的に明確になっている以上、技術的範囲画定においても、104条の3適用の前提としての要旨認定においても、クレームは「リパーゼ」と解釈され、「Ra リパーゼ」と限定解釈すべきではない（したがって、このクレームはサポート要件も充足しないことになる）。そうすると、まず、(A)被疑侵害物件が「Ra リパーゼ」であった場合には、(a)「リパーゼ」というクレーム文言を基礎に、技術的範囲の属否が判断され、被疑侵害物件「Ra リパーゼ」は、「リパーゼ」という技術的範囲に包含されるので、侵害が基礎付けられる。他方、(b)発明の要旨も「リパーゼ」と認定される以上、無効理由を内包することになり、104条の3の適用が問題となる。しかし、この事例では、訂正の再抗弁が肯定される余地がある。すなわち、①適法な訂正請求・訂正審判請求が行われ、②「Ra リパーゼ」へ減縮する訂正が認められる（訂正要件の充足）ことにより、無効理由が解消するのであれば、③被疑侵害物件「Ra リパーゼ」が、訂正後の特許発明の技術的範囲「Ra リパーゼ」に属するという事実が肯定される以上、やはり、侵害が基礎付けられる。したがって、最終的に、侵害が肯定されることになる。

これに対して、(B)被疑侵害物件が「Ra リパーゼ以外のリパーゼ」であった場合には、(a)「リパーゼ」というクレーム文言を基礎に、技術的範囲の属否が判断され、被疑侵害物件「Ra リパーゼ以外のリパーゼ」も、技術的範囲「リパーゼ」に包含されるので、侵害が基礎付けられる。しかしながら、(b)訂正の再抗弁の③の事実が否定される（被疑侵害物件「Ra リパーゼ以外のリパーゼ」は、訂正後の特許発明の技術的範囲「Ra リパーゼ」に属さない）ため、104条の3の適用が肯定される。結論として、(B)のケースは非侵害となる。

3 シングルスタンダード論に基づく「訂正の再抗弁」の再検討

このように、上記のケースを、104条の3の訂正の再抗弁で処理する手法に対

しては、再抗弁が認められるためには、「①実際に適法な訂正請求・訂正審判請求が行われていること」を要求する立場が有力であるところ、特に、平成23年改正で訂正請求等の機会が制限されたことにより、訂正の再抗弁が退けられる可能性が大きくなったことが問題となる²⁸⁾。

確かに、訂正（審判）請求を要求する立場には、首肯しうところもある。訂正後のクレームを一義的に確定する必要性があり、また、訂正手続なしに再抗弁を認めた場合、侵害訴訟内で主張された訂正後のクレームと、侵害訴訟外の訂正されないままの従前のクレーム、あるいは、侵害訴訟内での主張内容とは異なる形で訂正されたクレームとの関係が複雑になり、侵害訴訟も不安定になるため、訂正（審判）請求は必要であるとの説明²⁹⁾や、権利行使制限の抗弁を覆すには、将来的に訂正が認められ、無効審判によって有効性が脅かされることのないような特許発明となる一定の保証が必要であるとの説明³⁰⁾には説得力がある。しかし、訂正内容を明確に提示し、訂正後のクレームを一義的に確定する必要性があることに異論はないが、このことを必ずしも現実の訂正請求を要求することによって実現する必然性はない。再抗弁提出にあたって、訂正後のクレーム内容を具体的に明示することを、端的に1つの要件として要求すれば足りる。さらに、訂正請求等の存在を要求する立場に立つと、特許権の共有者全員による請求（132条3項、134条の2第9項）や、実施権者の承諾（127条、134条の2第9項）がないがゆえに訂正請求等が行えない場合は、訂正の再抗弁も提出できなくなるのかという問題も生じる。これに対しては、訂正請求できない正当な理由があれば、再抗弁の提出を認める見解も有力である³¹⁾が、そうすると、結局、訂正請求必要説の論拠である侵害訴訟内外のクレームの一致や、有効性が脅かされないクレームとなる保証は、およそ実現しないことになる。「結局、特許法104条の3の下では、特許の有効性の判断のみならず、特許発明の特定についても、当該侵害訴訟限りの判断として行うということが前提とされている

28) 吉田・前掲注(8)13頁。

29) 清水節「無効の抗弁」飯村敏明＝設楽隆一編『知的財産関係訴訟』（青林書院・2008）135頁。

30) 清水節＝國分隆文「『東京地方裁判所知的財産専門部と日本弁護士連合会知的財産制度委員会との交換会』の協議事項に関連する諸問題について」判タ1301号（2009）96頁。

31) 鈴木将文「特許権侵害訴訟における特許無効理由を巡る攻防——特許権者による訂正の主張の扱いに焦点を当てて」名古屋大学法政論集227号（2008）128頁以下、清水＝國分・前掲注(30)96頁。

と解するほかない」³²⁾。このように考えると、訂正の再抗弁にあたって、現実の訂正請求・訂正審判請求を要求するという立場は再考の必要性があるといえるだろう³³⁾。なお、知財高判平成26・9・17平成25年(ネ)10090号〔共焦点分光分析事件〕は、訂正請求等が行われたことを必要とするのが原則としながらも、前述の平成23年改正等の事情を考慮し、「特許権者による訂正請求等が法律上困難である場合には、公平の観点から、その事情を個別に考察し、適法な訂正請求等を行っているとの要件を不要とすべき特段の事情が認められるときには、当該要件を欠く訂正の再抗弁の主張も許されるものと解すべきである」と論じており、極めて注目に値する。

訂正の再抗弁については、さらに「③被疑侵害物件が訂正後の特許発明の技術的範囲に属すること」という要件について、その必要性には異論がないものの、位置づけについて疑義が示されている。被疑侵害物件が訂正後のクレームに基づく技術的範囲に属するということは、特許発明の有効・無効の問題（（訂正前の）クレームにおける無効理由の解消）それ自体と直接結びつくわけではなく、本来異質なものを訂正の再抗弁に取り込んでいてのではないかというのである³⁴⁾。確かに、被疑侵害物件が、訂正後のクレームに基づく技術的範囲に含まれるか否かという問題は、特許の有効・無効の判断とは異なり、まさに技術的範囲画定の問題そのものである。前述のように、特許発明が無効理由を内包しているがゆえに権利行使が否定されるという判断と、クレーム解釈の結果、被疑侵害物件が技術的範囲から外れたという判断とは、本来、性質を異にするものである。そこで、侵害訴訟段階での発明の要旨認定と技術的範囲画定におけるクレーム解釈は統一されるべきであるとの立場を前提にすると、上述の疑義に対して、次のように回答することが可能となるかもしれない。訂正の再抗弁の要件である「②クレームを減縮する訂正が認められることにより、無効理由が解消すること」という要件さえ充足すれば、この段階で、当該特許は無効とされるべきものとは認められないのであるから、再抗弁は肯定され、104条の

32) 鈴木・前掲注(31)128頁。

33) 訂正請求等を不要とする立場として、岩坪哲「特許無効の抗弁に対する訂正の位置づけ——東京地裁平成15年(ワ)25867号平成17年9月29日判決」AIPPI 52巻4号(2007) 35頁、最判平成20・4・24民集62巻5号1262頁〔ナイフの加工装置事件〕における泉裁判官の意見など。

34) 清水・國分・前掲注(30)97頁以下。

3の適用は否定される。つまり、ここでは一義的に確定された「訂正後のクレーム」を基礎にすると、特許の有効性が認められ、104条の3の適用が退けられたことを意味する。したがって、特許発明の無効自体が否定された以上、最終的に侵害の成否を決するには、改めて、一義的に確定された訂正後のクレームを基礎に、被疑侵害物件が技術的範囲に属するか否かを判断し直す必要がある。その結果として、最終的に侵害・非侵害が決められるのである。したがって、(①適法な訂正請求・訂正審判請求が行われ、) ②訂正要件を充足し、クレームを減縮する訂正が認められることにより、無効理由が解消することのみが「訂正の再抗弁」であって、③は、権利行使制限の抗弁や訂正の再抗弁(「特許無効審判により……無効にされるべきものと認められるとき」という規範的要件の評価根拠事実と評価障害事実)とは独立した、純粋な技術的範囲の属否の問題として、「被疑侵害物件が(減縮後のクレームに基づく)特許発明の技術的範囲に属すること」(との評価を基礎付ける具体的事実)を、特許権者が改めて主張立証する責任を負うと解することはできないだろうか。

しかしながら、このような考え方では、訂正の再抗弁自体は訂正要件の充足を要するとはいえ、かなり容易に肯定されることになってしまい(特に「①訂正請求・訂正審判請求が行れたこと」という要件を不要とすると)、無効の抗弁の意義が没却されかねないかもしれない。たとえば、クレームに「リパーゼ」との記載がある一方、明細書では「Ra リパーゼ」のみが開示されており、さらに、「Ra リパーゼ以外のリパーゼ」が公知技術であったという前述の例では、(A)被疑侵害物件が「Ra リパーゼ」であった場合には、(a)まずは、「リパーゼ」というクレーム文言を基礎に、技術的範囲の属否が判断され、被疑侵害物件「Ra リパーゼ」は、「リパーゼ」という技術的範囲に包含されるので、いったんは、侵害が基礎付けられる。他方、(b)発明の要旨も「リパーゼ」と認定される以上、無効理由を内包することになり、104条の3の適用が問題となる。しかし、この事例では、訂正の再抗弁が肯定される余地がある。すなわち、(①適法な訂正請求・訂正審判請求がなされ、) ②「Ra リパーゼ」へ減縮する訂正が認められる(訂正要件の充足) ことにより、無効理由が解消するのであれば、この段階で、訂正の再抗弁が肯定され、104条の3の適用が否定される結果、やはり、侵害が基礎付けられる。さらに、(c) (b)が認められたことにより、改めて訂正後の「Ra リパーゼ」というクレーム文言を基礎に、技術的範囲の属否の判断がやり直されるが、被

疑侵害物件「Ra リパーゼ」は、「Ra リパーゼ」という技術的範囲に含まれるので、やはり侵害が基礎付けられる。したがって、最終的に、侵害が肯定されることになる。

これに対して、(B)被疑侵害物件が「Ra リパーゼ以外のリパーゼ」であった場合には、(a)まずは、「リパーゼ」というクレーム文言を基礎に、技術的範囲の属否が判断され、被疑侵害物件「Ra リパーゼ以外のリパーゼ」も、特許発明の技術的範囲「リパーゼ」に含まれるので、いったんは侵害が基礎付けられる。他方、(b)104条の3については、(A)と同様に、訂正の再抗弁が肯定され、侵害が基礎付けられる。さらに、(c) (b)が認められたことにより、改めて訂正後の「Ra リパーゼ」というクレーム文言を基礎に、技術的範囲の属否の判断がやり直されるが、被疑侵害物件「Ra リパーゼ以外のリパーゼ」は、訂正後の特許発明の技術的範囲「Ra リパーゼ」に属さないため、侵害は否定される。結論として、このケースは非侵害となる。このように、訂正の再抗弁自体は容易に肯定されてしまう。

以上のように、「被疑侵害物件が訂正後の特許発明の技術的範囲に属すること」という要件を、本来特許発明の無効判断のみを対象とする104条の3から解放し、(再度の)技術的範囲の属否の判断として扱うという処理もあり得るかもしれないが、問題も多い³⁵⁾。いずれにしても、説明の違いにすぎず、従来の立場と最終的な結論自体に差異が生じるわけではない。

第5章 クレーム解釈における審査経過の利用

1 クレーム解釈における審査経過の参酌

従来から、侵害訴訟におけるクレーム解釈においては、一般的に審査経過の参酌が認められてきた。明細書等を考慮して導かれたクレームの意義を裏付けるためや、明細書等を考慮してもなおクレームの意義が一義的に明確にならない場合に、これを確定するための決め手とするために、審査経過が利用されてきたのである³⁶⁾。

35) ちなみに、キルビー最高裁判決は、訂正の再抗弁について、「訂正審判の請求がされているなど特段の事情」があれば、権利濫用が否定されると論じているだけであるので、「訂正後のクレームに基づく、被疑侵害物件の技術的範囲への属否」の判断を独立させたとしても、キルビー最高裁判決の判示内容自体と齟齬を来すわけではない。

審査経過の参酌とは、要するに、審査手続における出願人と審査官のやりとりの中で行われた、クレーム文言の意義に関する出願人の意見表明等を参酌するものである。同様に、審査段階でも、発明の要旨を認定するために、出願人の意見書等による意見表明が参酌されうるのであるから、結局のところ、クレーム文言に関する出願人の意見の参酌という手法自体は、発明の要旨認定と技術的範囲画定双方の局面において統一的に認められているものといえることができる。

2 審査経過禁反言の適用結果としての「限定解釈」

さらに、従前から、文言侵害の成否が争点となっている局面において、審査経過を利用し、「参酌」の範疇を超えて、クレームをその文言以上に限定解釈する（クレームに記載されていない要件を付加する）という手法も用いられてきた³⁷⁾。これは審査経過禁反言という固有の法理が適用された結果だと考えるべきであり、均等論の主張を排斥するためにも用いられる³⁸⁾。この法理は、出願人が、拒絶理由通知に対し、クレームに包含される要素を除外する旨を表明し（たとえば、新規性・進歩性欠如を理由とする拒絶通知に対して、先行技術にあたる部分を除外する旨の主張を行ったケースなど）、その結果、特許付与が認められた場合^{39) 40)}

36) 西井志織「特許発明の保護範囲の画定と審査経過(2)」法協130巻7号（2013）47頁以下。

37) たとえば、大阪地判昭和55・2・29昭和55年特許管理別冊判例集Ⅱ 8頁〔中子成型機事件〕、大阪地判平成3・5・27知裁集23巻2号320頁〔二軸強制混合機事件〕、大阪地判平成8・9・26判時1602号115頁〔青果物の包装体事件〕など。

38) 最判平成10・2・24民集52巻1号113頁〔ボールスプライン事件〕が示した均等論適用の第5要件。

39) なお、リパーゼ事件においても、仮に、審査経過内で「リパーゼ」というクレームについて、出願人が「Ra リパーゼ以外のリパーゼは除外される」との主張を行ったのであれば、たとえ補正が行われていなくとも、「Ra リパーゼ」との要旨認定の下、特許権の成立を認めてよいはずである（吉田・前掲注（8）16頁注30）。しかし、本件における審判請求不成立審決（拒絶審決）によれば、本件発明のクレームが、「リパーゼを用いる酸素的鹸化及び遊離するグリセリンの測定によってトリグリセリドを測定する場合に、鹸化をカルボキシルエステラーゼ及びアルキル基中の炭素原子数10～15のアルカリ金属—又はアルカリ土類金属—アルキル硫酸塩の存在で実施することの特徴とするトリグリセリドの測定法」であるところ、出願人は、意見書で、「リパーゼとカルボキシルエステラーゼとを併用することは容易であるとしても、アルキル硫酸塩をも含有する3成分を使用することは容易ではない」との主張を行っていたようである。

40) 言うまでもないが、出願人による限定的主張がされていないにもかかわらず、あえて明細書からの読み込みを行って限定解釈し、特許付与を認めることは許されない。リパーゼ最高裁判決が否定したのは、このような手法である。

には、侵害訴訟において、当該要素を技術的範囲に含むべしとする権利者の主張を排斥するという考え方である。審査経過でクレームを実質的に減縮する主張をして特許付与を受けておきながら、侵害訴訟でその切り落とした部分を技術的範囲に取り戻すという矛盾した行為を、信義則に基づいて排斥するわけである。①審査経過での出願人による主体的な主張により、クレームが縮減されたとの当業者の少なくとも一般的・抽象的信頼が生じること、②審査段階で出願人の主張に基づき、ある技術が審査対象から除外されたまま権利の成立が認められた場合に、侵害訴訟でその除外された技術を技術的範囲に包含し、権利行使を求めることは、実体審査の潜脱を意味すること、③相矛盾する主張により、特許権の付与と特許権侵害の認容という結果を共に享受しようとしていること、以上の3つが相まって信義則違反を構成するわけである。

なお、注意すべきことは、審査経過禁反言の直接的な効果は、あくまで権利者の矛盾する主張の排斥そのものであり、クレームが限定的に解釈される（あるいは均等論の適用が排除される）のは、あくまでその間接的な結果と位置付けられるにすぎない点である。「リパーゼには、Ra リパーゼ以外のリパーゼは含まれない」との主張が審査経過で行われた場合に、侵害訴訟で「リパーゼには、Ra リパーゼ以外のリパーゼが含まれる」との主張を排斥する、これが審査経過禁反言の効果であり、その結果として、クレームの「リパーゼ」は「Ra リパーゼ」のみを指すとの「限定解釈」が帰結されるにすぎない。このことは、一般的に認められているように、信義則（禁反言）が、行為者の矛盾する行為・主張そのものを禁じる法理であることから導かれる。クレーム解釈も、当事者の主張に拘束され、それに基づいて行われるものであって、当事者の一定の主張が封じられた結果として、それに応じた一定のクレーム解釈結果が帰結されるだけである。クレームの「限定解釈」という事態が生じたとしても、それは、本来はクレーム解釈の外にある審査経過禁反言という独立した固有の法理について、その適用要件⁴¹⁾が充足された結果、直接的な効果が生じ、そこから間接的にもたらされた結果にすぎない。審査経過に現れた出願人の主張それ自体を直接にクレームに読み込んで「限定解釈」を行う手法とは、一線を画するのである。

41) 愛知靖之「審査経過禁反言の再検討」学会年報29号（2006）39頁以下参照。

これに対して、審査経過禁反言の効果は、禁反言に係るクレーム部分についての権利行使それ自体を直接に否定するものであって、矛盾主張が排斥された結果として、審査経過禁反言に係るクレーム部分を除いたものにクレーム自体が縮減されるわけではないとする見解がある⁴²⁾。すなわち、被疑侵害物件が技術的範囲に属すること自体は否定されないものの、そのような被疑侵害物件に対する権利行使は許容されないと捉えるものであり、審査経過禁反言を、104条の3と同様に、権利行使を制限する抗弁と位置づけるものといえよう。しかしながら、この主張に立てば、均等侵害の場面でも、全く同じ審査経過禁反言という法理を用いるのであれば、その効果も、矛盾主張排斥の結果としての「均等論適用の否定」ではなく、技術的範囲には包含されるものの、権利行使が制限されると理解せざるを得ないのではないだろうか。すなわち、文言侵害の局面でも均等侵害の局面でも、被疑侵害物件が特許発明の技術的範囲（文言侵害の場面ではクレームの範囲、均等侵害の場面では均等の範囲）から除外された結果として非侵害となるのではなく、端的に、審査経過禁反言が成立した被疑侵害物件に対する権利行使自体が制限されることになる。均等侵害の局面でも、均等論の枠内で処理されるのではなく、均等論とは独立した権利行使の制限として機能するはずである。そうすると、審査経過禁反言を均等論の1要件としているボールスプライン最高裁判決と齟齬を来すことになってしまう⁴³⁾。そもそも、論者が審査経過禁反言について、このような理解をするのは、「シングルスタンダード論」に立つことを前提として、仮に侵害訴訟段階で「審査経過に基づくクレームの限定解釈」を是認すれば、同様に、審判段階や104条の3の適用場面における発明の要旨認定においても、統一的に同様の解釈手法を取らざるを得ないことによる。審判や104条の3において、「仮に禁反言ゆえにクレーム解釈……自体が狭くなる……のであれば、……減縮部分が拒絶・無効理由に係ることを理由としては、拒絶・無効とすることができなくなってしまう、むしろ不当（この点は多数の者がむしろ不当と解するであろう）となろう」というので

42) 大淵・前掲注(1)222頁以下。

43) ただし、均等論の第4要件と104条の3の権利行使制限の抗弁も、同様の関係に立つのであって、不当ではないとの反論もありうるかもしれない。しかし、この2つは、趣旨目的が非常に近いということではきても、審査経過禁反言のように、全く同じ1つの法理が両場面で適用されているケースとは、状況が異なる。

ある⁴⁴⁾。しかし、クレームが狭く解釈された結果、「拒絶・無効とすること」ができなくなるのが、本当に「不当」なのかは、もう少し検討を要すると思われる。この点については、項を改めて考察する。

以上のように、その効果について、意見の対立があるものの、審査経過禁反言はわが国でもすでに定着した理論となっているが、少なくとも、文言侵害の場面では、この法理の存在は必然的なものではない。文言侵害の局面での審査経過禁反言は、拒絶理由通知に対する出願人の応答手段として、クレーム等に手を加えるのではなく、単に意見書で意見陳述を行うことだけで許されるという実務を前提としている。拒絶理由通知に対して、クレーム等を減縮補正し、公知部分の除外等を必ずクレーム等に反映させるという実務に舵が切られれば、文言侵害の局面では、審査経過禁反言の法理は不要となる。このような審査実務への移行を求める声もあり⁴⁵⁾、仮にこれが実現すれば、「審査経過禁反言適用の結果としてのクレームの限定解釈」というものは消滅し、本稿の立場では、およそ「クレームの限定解釈」という事態は生じないことになり、理論的にはすっきりする。

3 発明の要旨認定と審査経過

前述の通り、たとえば、無効審判手続や侵害訴訟における104条の3の適用場面において、審査経過を考慮した結果、クレームが限定解釈されることで、無効が回避されるという事態について、「多数の者がむしろ不当と解する」との評価がある。

しかしながら、出願人が、拒絶理由通知に対して、公知部分を除外する旨の意見書を提出し、それを受け入れた審査官が特許要件の充足を認め、特許権が付与された場合、事後、無効審判手続において、特許権者が審査手続内での主張と同様の主張を行ったとして、これが排斥されるいわれはあるのだろうか。出願人・特許権者としては、①審査経過での自身の主体的な主張により、クレームは縮減されたが、その結果として特許権の成立・有効性が認められたとの信

44) 大淵・前掲注(1)223頁。

45) 西井志織「特許発明の保護範囲の画定と出願経過(8・完)」法協131巻3号(2014)150頁以下。

頼が生じること、②審査段階での出願人によるクレームの減縮主張に基づき、有効な権利の成立が認められたにもかかわらず、後の手続で、その判断を覆し、無効判断を下すことは、実体審査の潜脱を意味することから、審査段階における特許付与の承認と矛盾する無効審判請求人や被疑侵害者の主張（特許は無効であるとの主張）は排斥されるべきである。確かに、意見書での主張のみによって特許付与が認められたケースでは、クレーム自体は減縮補正されておらず、依然として、無効部分を内包してはいるものの、拒絶理由通知に対する意見書での対応を認めることが定着している実務を前提とする以上、自身の主張により特許の有効性が肯定されたという出願人・特許権者の信頼は保護されなければならない。また、意見書での主張に基づいて特許付与を肯定したという実体審査の結論を潜脱するような主張を認めるべきではない。出願人・特許権者の信頼違背と実体審査の潜脱を理由に、特許は無効であるとの無効審判請求人や被疑侵害者の主張は、信義則違反を理由に排斥されると考えることはできないだろうか。このような、特許権者の主張ではなく相手方の主張を退けるという意味で「逆審査経過禁反言」的な考え方⁴⁶⁾を理由に、結果として、クレームの限定解釈が帰結され⁴⁷⁾、特許の有効性が肯定されると考えるべきではないか⁴⁸⁾。もちろん、この後、特許権者が侵害訴訟を提起した場合には、審査経過や無効審判手続内でのクレーム減縮の主張に基づいて、審査経過禁反言が働く⁴⁹⁾ので、減縮部分については技術的範囲に包含されず、侵害は否定される。減縮部分（無効部分）に対する権利行使が否定される以上、結論においても、特段の不都合は生じないであろう。審査経過の利用についても、発明の要旨認定と技術的範囲

46) 言うまでもないが、純粹な審査経過禁反言では、先行行為と矛盾主張を行っているのは、出願人・特許権者という同一人である。これに対して、ここでは、先行行為と矛盾主張を行っているのは、前者が審査官等、後者が無効審判請求人や被疑侵害者であり、両者は別主体であるので、「禁反言」そのものではない。

47) 相手方の主張を排斥した結果として、間接的にクレームの限定解釈が帰結されることは、通常の審査経過禁反言と同様である。

48) 大野・前掲注(22)683頁は、「出願経過禁反言の法理に基づくクレームの限定解釈は、審査、審判のルートにおける発明の要旨認定と侵害訴訟のクレーム解釈の齟齬を防止しようとするものであり、侵害訴訟の無効の抗弁も、かかる審査経過禁反言の法理に基づくクレームの限定解釈に基づいてなされるべきであると思われる」として、すでに同様の主張を行っていた。

49) 無効審判内での主張に対して、侵害訴訟において審査経過禁反言を適用した事例として、東京地判平成12・9・27判時1735号122頁〔連続壁体の造成工法Ⅰ事件〕、東京地判平成13・3・30判時1753号128頁〔連続壁体の造成工法Ⅱ事件〕。

画定の両局面で統一行的に行われるのである（技術的範囲画定の場面だけ、審査経過禁反言適用の結果としての限定解釈が許され、発明の要旨認定の場面では、それが許されないというダブルスタンダードは認められない）。

第6章 「特殊なクレーム」

以上が、クレーム解釈に係る一般論であるが、機能的クレームやプロダクト・バイ・プロセス・クレームなど、いわゆる「特殊なクレーム」の解釈をいかに行うべきか、その解釈手法は本当に特殊なものなのかという問題が残っている。さしあたり、以下のように考えているが、詳細な検討は他日を期すこととした。

まず、クレームや明細書を読んだ当業者の通常理解をもとにすると明細書での開示に比して広くなる機能的クレームについても、明細書の（実施例の）記載に基づく「限定解釈」という手法を用いる必要性は小さいのではないかとと思われる。「公知部分除外説」と同様である。104条の3を活用し、機能的・抽象的なクレームのまま発明の要旨認定・技術的範囲画定を行った上で、クレームが抽象的な機能や作用から構成され、明細書の記載よりも広いことを理由に、それ自体として、36条4項1号の実施可能要件や、36条6項1号のサポート要件、同2号の明確性要件違反の無効理由を内包するものとし、特許権者側の訂正の再抗弁により、明細書での開示から、当業者が読み取ることのできる構成や機能実現手段に減縮（明細書に開示されていないものは、新規事項の追加にあたるので、訂正は認められない）された結果、被疑侵害物件が減縮後の技術的範囲に包含されれば、侵害が肯定されると理解すれば足りるのではないかと考えている⁵⁰⁾。つまり、これまで述べてきた通常のクレーム解釈手法を用いればよいわけである。

また、プロダクト・バイ・プロセス・クレームについても、発明の要旨認定・技術的範囲画定いずれも、原則として（つまり、審査経過禁反言適用の結果として、製法に限定解釈されない限り）、物同一説に立って、統一的にクレーム解釈を行え

50) 設案隆一「機能的クレームの解釈について」牧野利秋ほか編『知的財産法の理論と実務1巻 特許法〔I〕』（新日本法規・2007）134頁以下も参照。

ばよいと考えている⁵¹⁾。

第7章 おわりに

本稿の主張をまとめると、①審査段階の発明の要旨認定、侵害訴訟段階の発明の要旨認定（104条の3）、技術的範囲画定の3つの場面において、クレーム解釈は統一的な手法で行われるべきである。②いずれの場面でも、当業者の目から見て、クレームの意義がそれ自体として、あるいは、明細書等の参酌の結果、一義的に確定したにもかかわらず、それ以上に明細書等の記載を元にクレームを限定解釈（や拡張解釈）することは禁じられる。③ただし、信義則という固有の法理に基づいて審査経過と矛盾する主張が排斥されたために、その間接的な結果として、クレームの限定解釈が帰結されることは、例外的に許容されるが、これも発明の要旨認定と技術的範囲画定で共通に認められるのであって、後者に特有のものではない。

[追記]

脱稿後、大淵哲也「クレーム解釈と明細書等」別冊パテント13号（2014）152頁以下に接した。

51) 詳細は、愛知靖之「プロダクト・バイ・プロセス・クレームの解釈」速報判例解説9号（2011）269頁以下、同「プロダクト・バイ・プロセス・クレームの解釈（ブラバスタチンナトリウム事件知財高裁大合議判決）」新・判例解説 Watch 12号（2013）233頁以下参照。