



「広すぎる」特許規律の法的構成：クレーム解釈・
記載要件の役割分担と特殊法理の必要性（日本弁理
士会中央知的財産研究所 研究報告第45号 特許ク
レーム解釈と記載要件）

前田， 健

(Citation)

パテント, 71(11):137-155

(Issue Date)

2018-09-30

(Resource Type)

journal article

(Version)

Version of Record

(URL)

<https://hdl.handle.net/20.500.14094/90005290>



「広すぎる」特許規律の法的構成

— クレーム解釈・記載要件の役割分担と特殊法理の必要性 —

神戸大学大学院法学研究科 准教授 前田 健

目 次

1. はじめに
2. 「広すぎる」特許はどのように処理されてきたか
 - (1) 「広すぎる」特許が生じる状況
 - (2) クレーム解釈と記載要件による処理
 - (3) 作用効果不奏功・機能的クレームの解釈・穴あき説・認識限度論
 - (4) 逆均等論
3. 「広すぎる」特許はどのように処理すべきか
 - (1) クレーム解釈と記載要件の組合せによる処理
 - (2) クレーム解釈と記載要件の役割分担：機能的クレームの解釈論を参考に
4. 保護の限界としての「明細書に開示された技術的思想」
 - (1) 明細書に開示された技術的思想の意義
 - (2) 「パイオニア発明」ほど保護範囲は広いのか
 - (3) 異質な技術的思想に対する権利行使
5. おわりに

1. はじめに

本稿のテーマは、効力の範囲が「広すぎる」特許権をいかに適切に規律できるかである。

本稿の言う「広すぎる」特許とは、本来正当化できる範囲を超えて効力が拡張されている特許権（あるいはそのように疑われる特許権）である。広すぎる特許は、明細書に記載された実施例などの具体的な記述に比べると、クレームの記載が一般化され拡張されている場合に生じうる。そのようなクレームの記載の典型として、いわゆる機能的クレームがある。このような特許権は、効力を不当に拡張するものとして、権利行使の正当性が疑われるのである。特に、被疑侵害品がクレームの記載上は構成要件を充足しつつも、明細書に具体的に記載されていた技術的思想とは「違う」と受け止められるとき、不当な権利行使をするものとの疑念を持たれやすい。

「広すぎる」特許の規律は、特許権侵害訴訟における中心的な課題そのものである。すなわち、侵害訴訟は、原告の特許権が被告製品に及ぶと主張し、被告がそのような「広い」特許権は正当化できないと反駁する形で争われることが少なくない。本稿は、特許権の効力の範囲はいかにあるべきかという特許法における中心的な課題について、明細書の記載を過度に一般化するクレームの規律という切り口から取り組むものであるといえる。

特許が真に「広すぎる」とき、その特許は無効とされるか、あるいは、適切な範囲に効力が限定されるべきである。主として、無効という結論は実施可能要件又はサポート要件違反という法的構成により、効力の範囲の限定はクレーム解釈という法的構成により導かれると考えられる。本稿では、これらを含め、妥当な結論を導くために、どのような法的構成が可能かを分析する。さらに、可能な法的構成のうち、それぞれがどのような場合に選択されるべきかについても検討する。特に、記載要件とクレーム解釈には還元できない特殊な法理が求められる場合があるのだとしたら、それはどのような時かについて検討を加える。加えて、

そもそもどのような時に特許権は広すぎて行使されるべきではないとされるのかについても考察する。

2. 「広すぎる」特許はどのように処理されてきたか

(1) 「広すぎる」特許が生じる状況

「広すぎる」特許を規律するためにどのような法的構成を用いることができるか。その前提として、本稿が問題意識を持つ「広すぎる」とはどのような状況なのかにつき、具体的に明らかにしておきたい。

特許権は公開の代償として与えられるともいわれ、特許権の効力の範囲と明細書に開示された内容との間には、一定の対応関係が存在することが求められる⁽¹⁾。明細書の開示内容を超えては、特許の保護を受けることはできないとされる。つまり、「広すぎる」特許とは、明細書に開示された発明を超えて効力が及ぶ特許権である。そして、発明とは自然法則を利用した技術的思想の創作であり、技術的思想とは一定の課題を解決するための具体的手段である。そうすると、「広すぎる」特許とは、明細書に開示されていない課題解決手段（技術的思想の創作すなわち発明）までクレームし、独占権の対象におこうとするものであると定義できる。

そして、発明は課題の解決手段であり、クレームに定義された解決手段（すなわち、発明の構成）が一定の作用効果を奏することによって課題を解決する。したがって、基本的には、構成要件を充足するすべてのものが、明細書に開示するところの作用効果を奏する必要があると考えられる。

そうだとすると、第一に挙げられる「広すぎる」状況の例として、明細書記載の作用効果を全く奏しないもの（作用効果不奏功）への権利行使が考えられる。組成物の発明において、成分は構成要件を満たしつつも課題解決に必要な効果を奏しない組成物へ権利行使する場合を例として挙げられよう⁽²⁾。

また、所期の作用効果を奏するのだが、全体として異なる技術的思想に基づく解決手段によるものと評価される場合も「広すぎる」と評価できるかもしれない。例として、主として別の作用効果をも奏することにより所期の課題を解決する場合や、同一の作用効果といえるのだが明細書記載のものとは異なる作用機序によりその作用効果を達成する場合が考えられる。具体的には、マーカッシュクレームによる治療剤の発明で、たまたま化学構造式の点では構成要件を充足するものの、明細書開示の作用機序とはまったく異なる方法により、たまたま同一の作用効果を奏するに至った場合などの処理が問題となろう。すなわち、第二の「広すぎる」状況の例として、所期の作用効果を奏するが、異なる課題解決手段により課題を解決するものへの権利行使が考えられる。

さらに別の例として、プロダクト・バイ・プロセス・クレーム（以下「PBPクレーム」）による物の発明の例を考えることができる。たとえば、ヒトの血液から精製した製剤Xという発明において、物同一説⁽³⁾によった場合には、遺伝子組換え技術を用いて生産した製剤Xにも権利が及びそうである。しかし、技術的思想の意義が精製方法を解決手段として提供する点にあるのだとすると、異なる製法の物への権利行使は本当に妥当なのかという形で問題となろう⁽⁴⁾。

つまるところ、技術的思想とは課題とその解決手段によって定義づけられるのだとすると、「広すぎる」状況は、課題又は解決手段において明細書記載の技術的思想とは「異質」の技術的思想に対して、権利行使

(1) 前田健著『特許法における明細書による開示の役割』（商事法務 2012年）。

(2) ただし、新規化合物をクレームする物質発明の場合には留保が必要である。用途限定のない絶対物質クレームによる特許権は、用途や製法に限定がなく、後願の新規な用途や新規な製法に対しても、権利行使できると理解されている（竹田和彦著『特許の知識〔第8版〕』（ダイヤモンド社 2006年）91頁）。これが当然のごとく「広すぎ」ないのだといえるわけではないが（前田・前掲注1）378-382頁）、少なくとも実務上絶対物質クレームを当然視してきたことを踏まえる必要がある。

(3) 最二小判平成27年6月5日民集69巻4号700・904頁において、PBPクレームにおける製法の記載は、当該製造方法により製造された物と構造、特性等が同一である物を意味すると解釈されるべきとされた。

(4) 前田・前掲注1）382-386ページは、すでにこの点を問題提起していた。

が企図された場合に生じるといえる。

(2) クレーム解釈と記載要件による処理

(a) 総説

このような「広すぎる」状況への対処は、主として、記載要件（実施可能要件又はサポート要件）に違反するため無効であるとするか、クレームを適切に解釈して広すぎないようにするかのいずれかの方法によって対処されてきた。この点問題となるのが、いかなる時に記載要件によって処理し、いかなる時にクレーム解釈によって処理すべきかである⁽⁵⁾。これを検討するため、以下では「広すぎる」クレームを限定的に解釈したと思われる裁判例と「広すぎる」クレームを実施可能要件又はサポート要件で無効とした裁判例を分析する。

また、裁判例の中には、「特殊な」法理により「広すぎる」クレームに対応するものも存在する。作用効果不奏功の抗弁、いわゆる認識限度論、選択発明に関する「穴あき説」はそのような法理の一例である。さらに、アメリカにおけるいわゆる逆均等論の議論も同じ系譜に属するものといえよう。これらの議論が、クレーム解釈や記載要件の判断とどのような関係に立つのかを整理することにより、「広い」クレームの処理に適用可能なメニューを明らかにしていく。

(b) クレーム解釈

クレーム解釈により、「広い」クレームを限定的に解釈する裁判例はいくつか見られる。特許権の保護は、明細書に開示されている発明すなわち技術的思想を超えることができないのだとすると、クレームを適切に解釈して、保護範囲を明細書に開示された技術的思想の範囲に限定することは、一般論としては、許容されてしかるべきである。

① 異質な技術的思想を除外した例：作用効果が異なる場合

まず取り上げるのは、作用効果に着目しつつクレームを限定的に解釈する裁判例である。作用効果は、技術的思想を定義づける課題及び解決手段の帰結であり裏返しであるから、作用効果に着目してクレーム解釈することは、クレームを明細書に開示された技術的思想に沿うように解釈する営みに外ならない。最高裁判決においても、作用効果を奏する範囲に技術的範囲を設定するようクレームを解釈した例（最三小判平成10年4月28日平成6年(オ)2378号「燻し瓦の製造法事件」）がある。これは権利を拡張する方向のものであるが、瓦を燻す温度についての「1000℃～900℃付近」というクレームの記載の解釈につき、「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。」として柔軟な解釈手法が採用された⁽⁶⁾。

作用効果に着目してクレームを限定的に解釈した裁判例としては、東京地判平成16年2月25日平成14年(ワ)16268号「電気コネクタ用銅基合金事件」がある。この事件においては、本件発明が銅の合金の発明

(5) なお、記載要件で処理すべきとして、それをさらに実施可能要件又はサポート要件のいずれかで処理すべきかも問題となる。この論点も重要であるが、両要件は表裏一体であって特段区別の必要性は高くはないとする見解も有力である（筆者もその見解に立つ）うえ、両要件の棲分けの議論は、本稿の主題とはだいぶずれるため、本稿では取り上げない。この論点については、吉田広志著「判批（知財高判平成22年1月28日）」判時2117号177頁（2011年）、前田健著「実施可能要件とサポート要件」中山信弘ほか編『特許判例百選 第4版』（有斐閣 2012年）46頁、前田・前掲注1）296-298頁、末吉剛著「実施可能要件とサポート要件とが別個の要件として存在する意義」知財管理63巻3号311頁（2013年）、大野聖二著「パラメータ特許事件：サポート要件と実施可能要件の関係に関する判例・学説の展開」ジュリスト1475号20頁（2015年）、高石秀樹著「実施可能要件とサポート要件との関係」知財管理65巻5号698頁（2015年）、設楽隆一著「記載要件—実施可能要件とサポート要件との関係、併せてプロダクト・バイ・プロセス・クレームについて」特許69巻2号93頁（2016年）、前田健著「記載要件の論点—ライフサイエンス発明を中心に」法律時報89巻8号22頁（2017年）参照。

(6) この判決は、「付近」の意義を原審より緩やかに解し、むしろ効力の範囲を拡張的に解釈するものである点には注意を要する。

であり混合する元素の割合に特徴がある発明であったのに対し、請求項には記載のない成分をも含んでいる被告製品を権利行使の対象としてよいかが問題となった⁽⁷⁾。裁判所は、成分について「実質的に…からなる」と規定されていたことに着目し、この構成要件は「合金の特性に影響を与える元素を含有させることを許容する趣旨と解することはできない」とした。そのうえで、被告製品に耐応力緩和性を向上させるが電気伝導性を低下させるという合金特性上の差異があることに着目し、被告製品はこの成分に係る構成要件を充足しないと判断した。

この判断は、本件発明が、銅に所定量の他の元素を混ぜるという手段により、優れた「電気伝導性および耐応力緩和性」等を有する銅の合金を実現するという課題を解決する技術的思想であるとの理解を前提としていた。そのため、本件発明の課題を解決する作用効果を奏しない被告製品は、特許発明の技術的思想の範囲に属しないとの判断に傾いたと思われる。すなわち、被告製品は異なる作用効果を達成している以上、本件発明とは異なる解決手段により異なる課題を解決する技術的思想と理解され、本件発明とは異質な技術的思想と捉えられたのだといえる。

この判決は、上記帰結を、「実質的に…」という成分量に関しての曖昧な文言に着目することでうまく解釈論を導いている⁽⁸⁾。

② 異質な技術的思想を除外した例：付加的な解決手段が必要とされる場合

おなじく、被告製品が、課題解決手段及びその奏する作用効果の点において、請求項に係る発明と異質と評価されたがゆえに侵害が否定された例として、知財高判平成 17 年 12 月 28 日平成 17 年(ネ)10103 号「施工面施設ブロック事件」を挙げられる。

この事件において、問題となったのは「ブロック」の発明で、施工面に敷設しやすい特徴をもったブロックの発明である⁽⁹⁾。被告製品は、同様の技術に基づくものであるが「自然石」を用いた点が特徴で、それが本件発明にいう「ブロック」に該当するか否かが争点となった。

実施例の記載は「コンクリートブロック」を主体とするものであるものの、それ以外の自然石等を排除する趣旨ではなかった。しかし、明細書によると本件発明は、広域の施工面に対してブロックを敷き詰める作業を用意かつ迅速にできるようにするという効果を達成するものであるが、その効果が請求項に係る構成のみで達成できるのは、人工のコンクリートブロックだからであった。もし、自然石で同じ効果を達成しようとすると、裁判所によれば、自然石は「コンクリートブロックとは形状、硬度が異なり…引留具の取付方法において、本件明細書の発明の詳細な説明に開示されているブロック覆工作業とは異質な技術を必要とする」(下線筆者)。つまり、さらに構成を付加して工夫をしないと同じ効果は達成できないというのである。

このような発明の理解を前提として、裁判所は、「本件発明の構成要件 A の「ブロック」は、「コンクリートブロック」及びそれに類する人工素材から成る成形品であって、人工素材とはいえない「自然石」を包含しないものと解すべき」と解釈した。

上記事件も、発明の作用効果に着目しつつ、自然石の場合では、クレームに示された構成要件を備えるだ

(7) 請求項の記載は「(A) 実質的に、Ni: 2~4.8%, Si: 0.2~1.4%, Mg: 0.05~0.45%, Cu: 残部(数字はいずれも重量%)から成ることを特徴とする (B) 改善された組合せの極限引張強さ、電気伝導性および耐応力緩和性を有し、(C) 安定化状態にある電気コネクタ用銅基合金」というものであった。被告製品は、ニッケル(Ni)、ケイ素(Si)、マグネシウム(Mg)及び銅(Cu)の含有量においては構成要件を満たしているが、同時に、亜鉛(Zn)とスズ(Sn)もMgと同程度に含むものであった。

(8) 本判決が構成要件 A の「実質的に…」との文言に着目したのは当事者の主張がそうだったからというところも大きいように思われる。被告は、被告製品は高い電気伝導性を犠牲にして耐応力緩和性を強化したものであり、構成要件 B の「電気伝導性」を有していないとも主張していたので、この効果に関する文言に着目して同様の帰結を導く可能性もあったであろう。

(9) 請求項の記載は「A ネットの経糸又は緯糸にブロックの敷設面に設けた引留具を通し掛けにして多数のブロックをネットに結合し、B 該ネットを以て施工面に敷設する構成としたことを特徴とする施工面敷設ブロック。」というものである。

けでは発明の作用効果の発揮に十分条件たり得ていないことを理由に、異質な技術的思想を要するとの判断に至っている。技術的思想の異質性に着目して限定的な解釈を施したという点では、前記電気コネクタ用銅基金事件と本質的には異ならない。この事件の特徴は、一見意味が明白にも思える「ブロック」という言葉の意義を多義的に捉えなおすことによって、自然な解釈論の中で、異質な技術的思想を除外するような解釈手法を採った点にあるといえるだろう。

③ 異質な技術的思想を除外した例：機能的文言の解釈

最後に、もう1つ異質な技術的思想を除外した例として、知財高判平成21年4月23日平成18年(ネ)10075号「ルイス酸抑制剤①事件」を取り上げたい。これは、後述の記載要件との役割分担の関係でも重要である。

この事件で問題となった発明は、麻酔薬であるセボフルランを貯蔵する方法についての発明である。問題となったのは発明の構成要件Dの「該容器の該内壁を…ルイス酸抑制剤で被覆する工程」である。すなわち、被告の方法にも容器内壁を「エポキシフェノリックレジンのラッカー（EPRラッカー）」で被覆する工程が含まれているのだが、それが構成要件Dにいう「ルイス酸抑制剤」に該当するかが問われた。

裁判所によると、本件特許発明は、貯蔵中にセボフルランが分解されることを防ぐため、その原因とされている容器内壁に存在する「ルイス酸」を、「ルイス酸抑制剤」で被覆するという解決手段をとるものである。

より詳細に言うと、ルイス酸のセボフルランの分解を起こす潜在的な反応部位を遮断する（中和する）という解決手段によって、セボフルラン分解防止との作用効果を達成するものである。このような理解を背景に、裁判所は「容器由来ルイス酸によるセボフルランの分解の防止が容器由来ルイス酸の中和と関係なく実現される場合には、ルイス酸抑制剤が、容器由来ルイス酸によるセボフルランの分解を防止するとの作用効果をもたらすとはいえず、そのような場合におけるルイス酸抑制剤は、本件特許発明にいう「ルイス酸抑制剤」に該当しない」とした。

そのうえで、要するに、被告の方法で内壁を被覆するEPRラッカーは、セボフルランと容器内壁との接触を物理的に絶つ機能しか果たしておらず、「中和」という機能を果たしているとは認められないので、構成要件Dを満たさないと判断した。

この判決も、本件発明がどのような解決手段により、いかなる作用効果を奏させることによって課題を解決しようとするものなのかを、明細書に照らして詳細に認定している。そのうえで、クレームに係る構成要件はそれを反映しているはずであるから、それに沿うようにクレーム文言を限定的に解釈している。このような解釈手法は、基本的には、上記で紹介してきた判決と同一である。しかし、この判決では、その解釈が、「ルイス酸抑制剤」というある種の機能的クレームないし「効果の構成化」⁽¹⁰⁾ がなされたクレーム文言の解釈によって達成されている点が特徴である。

(c) 実施可能要件・サポート要件

① クレーム解釈が記載要件か

以上、「広すぎる」特許に対しクレーム解釈で対応した例を見てきた。しかし、これらに対する対処は実施可能要件やサポート要件によっても可能な場合がある。それを端的に示す例として、上記ルイス酸抑制剤の事件に関して、同じ特許が無効審判の審決取消訴訟において、実施可能要件違反で無効とされた例がある。

(10) 吉田広志著「用途発明の特許性―目的・課題・効果の相違は、用途発明の特許する理由になるか?」パテント69巻5号(2016年)95頁、吉田広志著「パブリックドメイン保護の観点から考える用途発明の新規性と排他的範囲の関係」特許研究64号(2017年)6頁。吉田のいう「効果の構成化」はあくまで用途発明を念頭においた概念である。それを一般化して敷衍するなら、「発明において最終的に又は中間的に達成させるべき効果を構成要件中に記載することにより、当該効果の記載をそれを達成する一定の構成を意味すると解釈させるクレームの記載手法」と定義できようか。

知財高判平成 22 年 1 月 19 日平成 20 年(行ケ)10276 号「ルイス酸抑制剤②事件」において、判決は、「ルイス酸抑制剤」の概念が不明確であることから、実施可能要件を否定した。判決の判断は要するに、ルイス酸抑制剤が具体的にどのようにセボフルランの分解抑制という解決手段として作用するかわからないので、実施をすることができないというものである。

侵害訴訟では、セボフルランの分解抑制は、ルイス酸の中和という機序により達成されるものであり、したがってルイス酸抑制剤もそのように作用するものに限定されると解釈されていた。これは、裏を返せば、「ルイス酸抑制剤」と呼びうるものには様々なものがあるが、本件の明細書からセボフルランの分解を抑制するものと認識しうるのは、中和という機序を採れるものに限られるということである。したがって、様々な種類のルイス酸抑制剤が様々な機序により、結果として、セボフルランの分解抑制を達成する可能性があるとする（現に、侵害訴訟で被告の方法は単なる物理的遮断により一応その結果を達成していた）、「ルイス酸抑制剤」を侵害訴訟のように限定的に解釈しない限り、明細書には開示されていない技術的思想までを特許発明の技術的範囲に含むことになりかねない。そう考えると、侵害訴訟でのクレーム解釈の裏返しとして、実施可能要件違反による無効という判断が可能であったことになる。

② クレーム解釈ではなく、記載要件を選択した例

ルイス酸抑制剤の事件は、侵害訴訟と審決取消訴訟とは別々のものであり、これらを並べて議論することは牽強付会との意見もあろう。そこで、より直接的に侵害訴訟において、クレーム解釈と実施可能要件・サポート要件の選択が問題となった結果、記載要件の方が選択された事例を見てみたい。

東京地判平成 26 年 10 月 9 日平成 24 年(ワ)15612 号「疲労特性に優れた Cu-Ni-Si 系合金部材事件」では、銅の合金に係る発明が問題となった。クレームは、対象たる合金部材を成分⁽¹¹⁾と特性により特定していた。

このうち、合金部材の特性にかかる構成要件は、介在物が少ないというものであり、「観察される直径 4 μm 以上の介在物が 86 個/ m^2 以下」（構成要件 F）と規定されていた。被告製品では介在物が全くなかった（すなわち「観察される直径 4 μm 以上の介在物が 0 個/ m^2 」）であったため、この点が問題となった。

被告は、構成要件 F は介在物が相当数あることを前提にその上限を規定したものであるから、介在物が存在しない構成は含まれず、サポート要件の観点を加味して解釈するなら、「25 個/ m^2 ～ 86 個/ m^2 」を意味すると解釈すべきとしていた。また、本件明細書には介在物個数 0 ～ 25 個/ m^2 の範囲のものに関する記載がなく、この範囲において疲労寿命が長いという発明の効果を奏するか不明であるためサポート要件を欠き、サポート要件違反の裏返しとしての実施可能要件違反もあると主張していた。

裁判所は、クレーム解釈については「被告製品の…介在物個数は 0 個/平方ミリメートルであり、これは 86 個/平方ミリメートル以下の範囲内であるから、被告製品は、構成要件 F…を充足する。」として、被告の主張する解釈は採用しなかった。一方、実施可能要件について、本件明細書の記載内容からは、当業者が出願時の技術常識に基づいて、介在物が 0 個/ m^2 の物を製造できたと認めることはできないとして、これを否定した。

裁判所は、「広すぎる」特許を制限するのに、クレーム解釈ではなく記載要件を用いたのである。理由は様々あろうが、1 つには、数値範囲を限定するクレーム文言を、特段の別途のクレーム文言上の根拠なしに、別の数値範囲を意味するものと解釈するのは不可能であったことが指摘できると思われる。

(11) 本件発明では、ニッケル、ケイ素の含有量を特定したうえで、成分について「残部が Cu および不可避免の不純物から成る」（構成要件 C）のに対し、被告製品では「残部が主として Cu から成り Sn, Zn, Ag 及び B を含む」ものであった。

(3) 作用効果不奏功・機能的クレームの解釈・穴あき説・認識限度論

(a) 作用効果不奏功の抗弁

続けて、クレーム解釈又は記載要件の判断のいずれにも還元できない特殊な法理が、「広すぎる」特許制限に利用可能なかを検討する。結論からいえば、裁判例・学説等に現れる一見特殊な法理は、基本的には両者のいずれかの問題に還元できると思われる。しかし、クレーム解釈と記載要件の役割分担と限界を知るには、これら「特殊」法理の分析をなすことが肝要である。まず、検討するのは作用効果不奏功の抗弁である⁽¹²⁾。

作用効果不奏功の抗弁を採用したとされる裁判例として大阪地判平成13年10月30日平成12年(ワ)7221号判タ1102号270頁「エアロゾル事件一審」がある。この事件では、気管支喘息治療に用いるエアロゾル製剤についての発明⁽¹³⁾が問題となった。被告は、被告製剤は、本件発明の作用効果である①科学的な安定性、②高い吸入率を有しないから、本件発明の技術的範囲に属しないと主張した。これに対し裁判所は「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ても、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。」との一般論を立てた。ただし、あてはめとしては、被告製品が特許発明の作用効果を奏しないことの立証がないとして、技術的範囲に属しないとすることはできないとした。

エアロゾル事件一審は、クレーム解釈に外在する法理としての、作用効果不奏功の抗弁を認めたという理解もありえる。要するに、構成要件を充足しても例外的に作用効果を奏しない場合には非侵害となるとの考え方である⁽¹⁴⁾。しかし、クレーム解釈の際に明細書の記載を考慮することは、特許法70条2項が求めていることである。明細書の記載を考慮すれば、請求項に係る発明が奏すべき作用効果を奏しない範囲には特許発明の技術的範囲は及ばないと考えるのはむしろ当然である。そうだとすると、被疑侵害品が作用効果を奏しない事実は被疑侵害品が構成要件を充足していないことを示す考慮要素となりうることを認めたに過ぎないとの理解もできる⁽¹⁵⁾。そう理解すると、判決の意義は、そのような考慮要素としての被疑侵害品が作用効果を有しないという事実につき、被疑侵害者が証明責任を負うと述べた点に限られることになる⁽¹⁶⁾。

- (12) この点、学説上、発明の詳細な説明等において特記された作用効果を具備しないものは技術的範囲に属しないとす「作用効果重視説」なる考え方があった(吉藤幸朔著 熊谷健一補訂『特許法概説〔第13版〕』(有斐閣 1998年)500頁)。これによると、形式的には特許請求の範囲の記載に含まれても、その発明の作用効果を奏しないものは技術的範囲に属しない(同502頁)。裁判例において採用された作用効果不奏功の抗弁はこれに端を発するものと思われる(判例タイムズ1102号270頁の匿名コメント)。その他、作用効果不奏功の抗弁に関する文献として、窪田英一郎著「作用効果不奏功の抗弁」大場正成先生喜寿記念論文集刊行会編『特許侵害裁判の潮流』(発明協会 2002年)269頁、飯塚卓也著「作用効果不奏功の抗弁」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年)63頁、大野聖二著「Reverse Doctrine of Equivalents と作用効果不奏功の抗弁」飯村敏明先生退官記念論文集『現代知的財産法一実務と課題』(発明推進協会 2015年)483頁参照。
- (13) 請求項の記載は、「治療的に有効量のX；a1、a2及びこれらの混合物よりなる群から選ばれるAを含んでなる噴射剤、並びにこの噴射剤の中にこのXを溶解せしめるのに有効量のエタノール；を含んで成るエアロゾル製剤であって、実質的に全てのXがこの製剤において溶けており、且つ、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、肺、頬又は鼻への投与のためのエアロゾル製剤。」というものである(一部分かりやすいように改変)。
- (14) この点、控訴審判決(大阪高判平成14年11月22日平成13年(ネ)3840号「エアロゾル事件控訴審」)は、「化学や医薬等の発明の分野においては、特許発明の構成要件の全部又は一部に包含される構成を有しながら、当該特許発明の作用効果を奏せず、従前開示されていない別途の作用効果を奏するものがあり、このようなものは、当該特許発明の技術的範囲に属しない新規なものといえる。したがって、このようなものについては、対象製品が特許発明の構成要件を備えていても、作用効果に関するその旨の主張により、特許発明の技術的範囲に属することを否定しうる。」と述べており、化学・医薬発明に限っては、外在的な作用効果不奏功の抗弁を認めることを述べているように見える。
- (15) この点、控訴審判決は、「対象製品が特許発明の技術的範囲に属するかどうかは、特許請求の範囲に記載された特許発明の構成要件によって定められる」としつつ「対象製品が明細書に記載された作用効果を生じないことは、当該作用効果と結びつけられた特許発明の構成要件の一部又は全部を構成として有していないことを意味する」と述べている。そうすると、こちらではあくまで一般的なクレーム解釈論に還元されとの理解を提示しているようである。
- (16) 窪田・前掲注13)276頁は、被告製品が権利範囲に抵触することを規範的要件として捉えたうえ、作用効果不奏功が、

その後の裁判例においても、被告製品につき作用効果不奏功の主張が、クレーム解釈の限度で考慮されている例がある。たとえば、東京地判平成 24 年 5 月 23 日平成 22 年(ワ)26341 号「液状クレンジング剤事件」では、被告製品は透明性という本件発明に係る作用効果を奏さないのが技術的範囲に属しない旨の主張がなされたが、裁判所は「油性液状クレンジング用組成物」というブリアンプルに係る構成要件の解釈として所定の「透明性」を有する必要があるとの主張と解し、結局、被告製品は所定の透明性を有していることを理由に被告の主張を排斥している。作用効果に係る主張は、前掲電気コネクタ用銅基合金もそうであったように、クレーム解釈の一考慮要素となるにすぎないのが、多くの裁判例での扱いであるように思われる。

(b) 機能的クレームの解釈

機能的クレームの解釈を巡る議論は、早くから「広すぎる」特許の規制という問題意識を示してきていた⁽¹⁷⁾。機能的クレームとは、請求項に係る発明につき、その構成の全部または一部を、その実現すべき機能を表現する用語によって特定する記載を有するクレームである⁽¹⁸⁾。ここでいう機能とは、当該構成が発揮する作用効果と同義であり、もし発明全体を特定する機能的表現の記載がある場合には、それは当該発明の作用効果と一致することになる⁽¹⁹⁾。したがって、機能的クレームの解釈の問題は、発明の作用効果をクレーム解釈にどう参酌すべきかという問題の一局面でもある。

機能的クレームの解釈については、近時の裁判例では、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となりかねず相当でない旨述べたうえ、明細書に開示された具体的な構成に示されている技術的思想に基づいて請求項に係る発明の技術的範囲を確定すべきであり、技術的範囲は明細書に記載された具体的な実施例に限定はされないが、当業者が明細書の記載内容から実施し得る構成に限られる旨を述べるものが多い⁽²⁰⁾。

このような機能的クレームの解釈方法論は、学説においても概ね受け入れられてきた。ただ、これが、「機能的クレーム」と性質決定されたクレームについて特殊な解釈方法論をとるものと理解するのか、一般的なクレーム解釈方法論を機能的表現の記載があるクレームに適用した場合にすぎないと理解するのかは、両様の理解があり得る。

米国特許法 112 条(f)のように、特別に、特許発明の技術的範囲を原則通り特許請求の範囲に記載された用語の意義の解釈により定める場合より、限定して解釈することを許容する法理と解するならば、それは、

その評価障害事実と理解できる可能性について指摘する。もっとも、同論文では、権利範囲抵触の評価根拠事実として「特許請求の範囲の文言を充足する」ことを挙げており、クレーム解釈論外在的に作用効果をとらえているようにも思える。

- (17) 機能的クレームに係る文献は多数に上るが、代表的なものとして、松本重敏著「いわゆる機能的クレームにかかる特許発明の保護範囲」石黒淳平先生追悼論集『無体財産権法の諸問題』（法律文化社 1980 年）133 頁、安倉孝弘著「いわゆる機能的クレームの解釈」牧野利秋編『裁判実務大系 9 工業所有権訴訟』（青林書院 1985 年）125 頁、高林龍著「統合的クレーム解釈論の構築」中山信弘先生還暦記念『知的財産法の理論と現代的課題』（弘文堂 2005 年）175 頁、設楽隆一著「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 I』（新日本法規出版 2007 年）127 頁、大野聖二著「機能的クレームの日米比較」片山英二先生還暦記念『知的財産法の新しい流れ』（青林書院 2010 年）115 頁など。
- (18) 安倉前掲注 17) 125 頁は、機能的クレームとは「明細書の特許請求の範囲の記載が機能的用語によって表現されている場合」をいうとし、その後の文献ではこの定義を引用するものが多いように思われる。本稿も考え方としてはこの定義に依拠するものであるが、より正確を期するため用語に変更を加えた。
- (19) 安倉前掲注 17) 125 頁は、機能とは、当時の実定法上の概念である「作用・効果」（特許 36 条 4 項、同法施行規則 14 条様式 16）と同義に解して差支えないとする。
- (20) 東京地判平成 10 年 12 月 22 日平成 8 年(ワ)22124 号判時 1674 号 152 頁「磁気媒体リーダー」。この一般論に従って判断した近時の裁判例として、東京地判平成 22 年 12 月 24 日・平成 21 年(ワ)34337 号「魚掴み器」、知財高判平成 25 年 6 月 6 日・平成 24 年(ネ)第 10094 号「パソコン等の器具の盗難防止用連結具」、東京地判平成 30 年 3 月 28 日・平成 28 年(ワ)11475 号「第 IX 因子／第 IXa 因子の抗体及び抗体誘導体」がある。

広すぎる特許規制のために特殊な法理を用いているといえる。しかし、明細書に開示された技術的思想とは明細書の具体的な記載に基づいて認定されるものであり、明細書に開示された技術的思想とは、結局、当業者が明細書の記載内容から実施し得る構成に帰すると理解することも可能である。そして、明細書に開示された技術的思想に沿うようにクレームに記載された用語の意義を解釈することは、通常のクレーム解釈で行われていることであり、70条2項が要求することでもあるといえる。そうだとすると、機能的クレームの解釈方法論は、なんら特殊法理と評価する必要はないこととなる⁽²¹⁾。

(c) 利用関係（穴あき説）

本稿でいう「穴あき説」とは、被疑侵害者の実施している発明が、先願特許発明の「選択発明」であって「別発明」と評価できる場合には、先願特許権の効力が及ばないとする考え方である⁽²²⁾。もし、穴あき説が、通常のクレーム解釈のルールに従えば特許発明の技術的範囲に属する技術について、それが「穴あき」であり「別発明」と評価できる時には特別に特許発明の技術的範囲に属しないことを承認する考え方なのだとすれば、これも広すぎる特許を規制するための特殊法理であるといえる。

「穴あき説」は従前は有力に主張され⁽²³⁾、「利用発明」という概念を媒介として、選択発明は場合によっては別の発明となり、特許発明を利用した発明とはならないのだということを根拠に主張されてきた。これを法的に構成するならば、特許法72条は、後願特許発明が先願特許発明を利用するものではないときは、後願特許権者は、後願特許発明の実施が先願特許発明の実施に該当する場合であっても、先願特許発明を実施することができる旨を認めた規定と解釈し、72条に基づく抗弁権を認めるとの解釈論であると理解することになるだろうか。より正確に言えば、特許権には本来自己実施を正当化する効力があるから⁽²⁴⁾、原則として、自己が特許権を有することを抗弁として主張することが許される。ただ、72条は利用関係にある発明についてはそのような抗弁を主張することができないとの例外を創設的に規定しているものであるから、利用関係にない発明に限って、そのような抗弁を主張できるということになろう。しかしながら、特許法72条は確認的規定にすぎないと理解すれば⁽²⁵⁾、上記のような解釈は困難である。また、従来「穴あき説」を主張してきた論者も上記のような解釈論を主張していたわけではないように思われ、このような解釈論を採用した裁判例も管見の限りない。

あるいは、穴あき説とは、技術的範囲の属否とは異なる概念としての「利用」関係が存在することが、侵害の成立に必要であるという解釈論をいうものなのかもしれない。しかし、「利用」という概念は、少なく

(21) 近時の学説は、そのような整理が主流であるように思われる。たとえば、青柳玲子著「クレーム解釈（機能的クレーム）」大淵哲也ほか編『特許訴訟〔上巻〕』（民事法研究会 2012年）622頁、大野・前掲注17）138頁、相崎裕恒著「機能的クレーム」牧野利秋ほか編『知的財産訴訟実務大系Ⅰ』（青林書院 2014年）317頁。また、高林・前掲注17）194-195頁は、機能的クレームの解釈論を他のクレーム解釈論と統一的に理解するものであるので、結論としては同じであるが、米国特許法112条(f)の位置づけを本稿とは異にする。

(22) 吉藤＝熊谷前掲注12）451頁は、選択発明に特許性があるときには、その部分は先行発明における発明未完成部分（穴あき部分）であるから、両発明は別発明であり、利用関係がない（したがって、特許権の効力が及ばなくなる）という考え方として、「穴あき説」を紹介する。同書では、穴あき説とは、選択発明に特許性があれば直ちに利用関係を否定する説として紹介されている。一方、同書452頁は、選択発明の特許性の有無だけで利用関係を判断するのは不当に基礎発明の保護を制限するものであるから、選択発明の内容によって利用関係を判断すべきであるとして、結局「穴あき説」を否定している。ただ、このような考え方も、結局は選択発明が「別発明」又は「穴あき」と評価しうる場合には、特許権の効力が及ばないという効果を認める点においては同書のいう「穴あき説」と異ならない。両者の違いは、前者が、要件を選択発明の特許性の有無と機械的に捉えるのに対し、後者が個別具体的な事情に照らすとしている点のみである。したがって、本稿では、それらをまとめて「穴あき説」と称することとする。

(23) かつての代表的教科書である、吉藤＝熊谷前掲注12）451頁は「利用発明」なる概念を説明する一環として穴あき説を紹介する。最近の教科書では、高林龍著『標準特許法〔第6版〕』（有斐閣 2017年）116頁が、選択発明が「穴あき部分」として特許権が及ばない場合がある可能性を肯定している。

(24) このような理解を示すものとして、吉田清彦著「特許権の本質と利用発明」パテント35巻7号（1982年）4頁。

(25) 竹田和彦著「特許権の本質とは何か」パテント36巻4号（1983年）5頁、竹田和彦著「続・特許権の本質とは何か」パテント37巻6号（1984年）25頁参照。近年ではこちらの理解の方が支配的であるように思われる。

とも侵害判断の場面では不必要であり、92条による裁定実施権を認めるための要件としての意義しかない
と整理するのが通説的理解であると思われる⁽²⁶⁾。侵害の有無はあくまで特許発明の技術的範囲に属するか
どうかで決まるのであって、「利用」の有無は侵害とは無関係、あるいは、「利用」とは結局、特許発明の技
術的範囲に属するか否かのいいかえにすぎないと考えられる。

そうすると、合理的に理解しようとするならば、「穴あき説」とは、クレーム解釈において、被疑侵害品
が「別発明」といいうような異なる技術的思想に基づくものである場合には、被疑侵害品は特許発明の技
術的範囲に属さない場合があるとの考え方であるといえる直すことができる。このような整理は、クレームは、
明細書に開示された技術的思想に沿うように解釈すべしという一般原則と何ら異ならない。結局「穴あき説」
というのは、クレーム解釈の一般原則の1つの場面における現れにすぎなかったということになる。

(d) 認識限度論

「認識限度論」とは、発明者が認識した発明の限度以上にわたって技術的範囲を定めてはならないとの考
え方である⁽²⁷⁾。しかし、この考え方は、詳細な説明参酌の原則や出願の経過参酌の原則を別の角度から把
握したものであるとされている⁽²⁸⁾。そうだとすると、認識限度論は、特段に特殊な法理を提示するもので
はないと整理されるべきであり、発明者が認識した発明とは、明細書に開示された発明の単なるいいかえに
すぎないと整理されるべきこととなる。

(4) 逆均等論⁽²⁹⁾

(a) 逆均等論とは

本節の最後に、米国における特殊法理としての逆均等論 (Reverse Doctrine of Equivalents) について簡
単に紹介しておきたい。逆均等論とは、Graver Tank 最高裁判決によれば、「ある装置が特許された物品か
ら原理において大きく変更された結果、実質的に異なるやり方で同一又は類似の機能を奏し、しかしなおク
レームの文言には属する場合には、均等論を用いてクレームを制限し特許権者の侵害の主張を封じることが
できる」という考え方である⁽³⁰⁾。

逆均等論のリーディングケースとされるのは19世紀の *Westinghouse v. Boyden* である⁽³¹⁾。この事件にお
いて、原告は「流体圧力自動ブレーキ」についての特許 (US Patent 360, 070) を有していた。この発明は、
鉄道用の自動ブレーキ「クイックアクション」ブレーキと呼ばれるものに関するものである。被告自身も、
被疑侵害品に関し2つの特許を保有し、さらに、本件特許以前にも同様の特許を保有していた。特許発明の
重要な構成要件は、「補助バルブ auxiliary valve」と名付けられた部分であったが、このバルブがあることで、
緊急時に圧縮された空気が列車管 (train pipe) からブレーキのシリンダーに流れ込むことができる。争点は、
被告製品の有する「ポペットバルブ poppet valve」が構成要件の「補助バルブ」の要件を満たすのか、メ
インバルブなので満たさないのかであった。

(26) 中山信弘著『特許法〔第3版〕』(弘文堂 2016年)は、侵害の成立には特許発明の技術的範囲への属否だけが問題と
なるので、利用関係を論じる必要は少ないとする。中山信弘＝小泉直樹編『新・注解特許法【中巻】(第2版)』(青林
書院 2017年)1378頁以下〔川田篤〕は、裁判例において侵害判断の中で「利用」関係が論じられる場合があるが、
被告製品に構成要件にはない付加的な要素が加えられている場合に、構成要件をすべて充足する以上「利用」がある
という形で主張されることがあるようである。同1380頁は、利用は特許侵害の要件ではないが、裁判所は争点となれば
それを積極的に判断することもあると指摘している。ただ、同論文で紹介された利用について判断する裁判例の多くは
昭和時代のもので、現在では主張も判断も相当少なくなっているように思われる。

(27) 吉藤＝熊谷前掲注12)499頁。

(28) 同上。

(29) 逆均等論に係る先行研究として、大野・前掲注12)がある。

(30) *Graver Tank & Mfg. Co. v. Linde Air Products Co.*, 339 U.S. 605, 608-609 (1950)

(31) *Westinghouse v. Boyden Power Brake Co.*, 170 U.S. 537 (1898)

裁判所は、被告のポペットバルブは補助バルブに該当すると解釈しつつ、次のように述べて、逆均等論により侵害を否定した。裁判所によれば、文言侵害といえる場合でも、被告製品が装置の基本的考え方を全く異なるものに代えた結果として、特許のクレームを文字通り解釈すれば侵害といえるが、特許権者が本当にした発明を表すものとはいえなくなってしまう場合には、被告は侵害者とはいえない。そして、被告の装置は、原告特許発明が採用していた原理からの明白な逸脱があり、一定の要素を追加的に導入することで、最もシンプルな方法で同じ課題を解決して見せていることなどからすれば、侵害が否定される。

このように逆均等論とは、文言侵害が認められる場合でも、特許発明と均等とはいえない技術に対しては、特別に権利行使が制限される法理である。

(b) 逆均等論の現在⁽³²⁾

ただ、上記の逆均等論の判例は、いずれも現行法（1952年特許法）以前のものである。米国の裁判実務において主流の考え方によれば、逆均等論は現行法下ではもはや妥当しないとされているようである。つまり、クレーム解釈や記載要件で適宜処理すれば足りるというのである。2002年の連邦巡回区控訴裁判所（CAFC）の裁判例では、1952年特許法改正によりもはや *Graver Tank* 判決は妥当しなくなったのであり、112条の定める記述要件（written description）、実施可能要件（enablement）、明確性要件（definiteness）、機能的クレーム（means-plus-function claims）の規定によって同一の規律が達成できる旨が述べられた⁽³³⁾。

その一方で、逆均等論を適用した裁判例も存在する。CAFCによる *Scripps v. Genentech* の判決である⁽³⁴⁾。

この事件で、原告はヒト第 VIII 因子製剤（血友病の治療薬）についての発明の特許（U.S. RE 32, 011）を有していた。原告の発明はいわゆる物質発明である。しかし、明細書に開示されていたのは、それを血漿から生産する方法のみであった。一方、被告製品は、同一の物を組替え DNA 技術により生産していた。

この事件で裁判所は、*Graver Tank* 判決を引用し、逆均等論が適用可能である旨を述べた。そして、血漿由来の製剤と組換え DNA 技術による製剤とでは、特性が大きく異なる可能性があり、被告製品は特許発明から「原理において」変更されたものと認定できる余地があるとして、地裁に差し戻した。

その後和解をしたため、逆均等論による侵害の否定という判断が直接出ることにはなかったが、裁判例が現行法下でも逆均等論の適用可能性を認めたことは、特筆に値する。

3. 「広すぎる」特許はどのように処理すべきか

(1) クレーム解釈と記載要件の組合せによる処理

(a) 基本的な考え方

以上の検討によれば、我が国における特殊な法理と思われたものは、いずれもそれ自体がクレーム解釈の一般的手法の範疇を出るものではなかった。また、米国における逆均等論も、一部例外はあるかもしれないが、クレーム解釈や記載要件違反による無効の抗弁の問題のいずれかに還元できるものと考えられる。したがって、「広すぎる」特許の処理は、基本的には、クレーム解釈又は記載要件を適切に用いることにより対処できると考えられる。この点を今一度検証してみよう。

(32) 逆均等論の全体像については、Robert P. Merges and John F. Duffy, *PATENT LAW AND POLICY: CASES AND MATERIALS* 7th edition (2017) at 730-742 を参照した。

(33) *Tate Access Floors v. Interface Architectural Res.*, 279 F.3d 1357 (Fed. Cir. 2002) . また, *Johnston v. IVAC Corp.*, 885 F.2d 1574 (Fed. Cir. 1989) においては、機能的クレームについての 112 条 (f) が逆均等論と同様に作用する場合があることが指摘された。また, *Tex. Instruments, Inc. v. United States ITC*, 846 F.2d 1369 (Fed. Cir. 1988) では、逆均等論の適用が主張され、裁判所はその適用可能性を否定はしなかったものの、112 条 (f) の適用により文言侵害を否定できる以上、逆均等論の適用は否定した。

(34) *Scripps Clinic & Research Found. v. Genentech, Inc.*, 927 F.2d 1565 (Fed. Cir. 1991)

(b) クレーム解釈により対処できない場合はあるか

クレーム解釈による対処は、基本的に、「明細書の記載及び図面を考慮して」クレームの「用語の意義を解釈する」ことによって行われなければならない（70条2項）。「明細書の記載を考慮する」とは、明細書に開示された技術的思想を認定してそれに沿うように解釈を行うことを求めるものと解される。一方で、クレーム解釈はあくまで「用語の意義を解釈する」ものであるから、クレームの用語に、明細書に開示された技術的思想へと適合させていく契機がなければ、クレーム解釈による対処は不可能である。

この点、専ら構造・構成により特定されたクレームの場合、柔軟な解釈を施すことは一般には難しい。また、数値限定発明や化学構造式で特定された発明などの場合、クレームの用語は一義的であり、解釈の余地はほとんどない。前掲・東京地判平成26年10月9日「疲労特性に優れたCu-Ni-Si系合金部材事件」においても、数値限定の構成要件を柔軟に解釈することは難しく、結局クレーム解釈による解決の道は選ばなかった。

一方、構造による特定であっても、「ブロック」⁽³⁵⁾など意味に幅がある場合には、柔軟な読み込みは不可能ではない。また、数値限定を曖昧化する文言（たとえば、「付近」⁽³⁶⁾「実質的に」⁽³⁷⁾）などがあれば、柔軟な解釈を施すことが可能となる。そして、機能的クレームなど機能・作用効果による特定がある場合（「ルイス酸抑制剤」⁽³⁸⁾）や、目的・用途による特定がある場合（「油性液状クレンジング用組成物」⁽³⁹⁾）には、一層それが容易になる。

(c) 記載要件により対処できない場合はあるか

クレーム解釈によって「広すぎる」特許に限定を施すことができない場合、あるいは、それが適切でない場合には、広い特許の規制は、実施可能要件又はサポート要件違反で無効とすることによって行われることになる。ただ、クレーム解釈では対処できないすべての場合をカバーできるといえるであろうか。

① まず、記載要件の判断基準時が出願時であることに注意する必要がある。たとえば、出願時の当業者にとっては、所期の作用効果を奏するであろうと予測できたが、結果として作用効果を奏さなかった物を含むクレームは、原則としてサポート要件を満たす⁽⁴⁰⁾。このような時、所期の作用効果を結果として奏しない物に対する権利行使を「広すぎる」と捉えるのであれば⁽⁴¹⁾、これを実施可能要件又はサポート要件違反とすることは難しい。

しかし、この例の場合、実際にはクレーム解釈で対処できる場合も多いと思われる。機能的表現等を解釈することで作用効果不奏功のものを除き、適切に効力を限定することができる場合が相当程度あるだろう。

また、作用効果奏功が出願時に予測されたなら本来権利行使を正当化して差し支えないとも考えられ、どうしても不当と考えるときには、作用効果の予測ができなかったとしてサポート要件等を否定するという概念操作も可能であると思われる。

② 次に、米国のScripps事件でも逆均等論が適用されたように、物質発明の場合にも注意が必要である。

すなわち、一定の範囲の物質をその構造・組成のみによって特定するクレームの場合である。

(35) 前掲・知財高判平成17年12月28日「施工面施設ブロック事件」参照。

(36) 前掲・最判平成10年4月28日「燻し瓦の製造法事件」参照。

(37) 前掲・東京地判平成16年2月25日「電気コネクタ用銅基金属事件」参照。

(38) 前掲・知財高判平成21年4月23日「ルイス酸抑制剤①事件」参照。

(39) 前掲・東京地判平成24年5月23日「液状クレンジング剤事件」参照。

(40) 類似の状況として、飯塚・前掲注12) 75-76頁は、「特許請求の範囲に記載された構成は満たしているが、これに加えて別の構成を加えた結果として作用効果が生じなくなったという場合には…当該付加構成がない構成要件だけであれば十分に作用効果を果たすものについてまで記載不備を理由として、無効とすることはできないと思われる」という指摘をしている。

(41) 所期の作用効果を奏しないと予測される物を含むクレームはサポート要件に反すると考えられる。ただし、前田・前掲注1) 312頁の注26) 参照。

物の発明の効力は、絶対的すなわち、あらゆる用途に供されるその物、あらゆる製造方法により製造されたその物に、物として同一であれば及ぶと解されてきた⁽⁴²⁾。通説的理解の下では、有用性は1つでも示されていれば、物質そのものとしてサポート要件は満たす。また、特定の製造方法に基づいて製造される物質 A についてしか明細書に記載していなかったとしても、全く違う方法で製造された物質 A がクレームに含まれている場合、現在の一般的な考え方によれば、実施可能要件は満たすこととなる⁽⁴³⁾。

この点、ある1つの作用 X の発見に基づいて物質クレームによる特許を得たが、それと全く異なる作用 Z についてその物質を用いることに対して権利行使を認めることは、効力が「広すぎる」との価値判断もありえよう。また、前述の米国の Scripps 事件の事案のように、異なる方法で製造された物に対して権利行使を認めることは、明細書に開示された技術的思想を超え、効力が「広すぎる」との判断もありえる。

しかしながら、そもそも物質発明の場合、1つの用途、1つの製造方法についてしか実際には発見していても、新たな物質を見いだした場合には、あらゆる用途あらゆる製造方法に対して保護を正当化できるという価値判断がすでになされていたはずである⁽⁴⁴⁾。そのような価値判断を覆して、逆均等論などの特殊法理による権利制限を認めることは、法体系として矛盾を生じる。もし、そのような価値判断を覆するのであれば、現在の実施可能要件やサポート要件の判断基準こそが間違っているとして、記載要件により対処するのが筋であろう。

また、製造方法に関していえば、Scripps 事件の場合、方法 A で作った製剤 X と方法 B で作った製剤 X とは、そもそも物として同一でなかった可能性がある。そうだとすると、明細書で実施可能とされていたのは「方法 A で作った製剤 X」だけであったのだから、それと同一ではない「方法 B で作った製剤 X」を技術的範囲に収めるような物質クレームは、実施可能要件に違反していたといえる⁽⁴⁵⁾。

(2) クレーム解釈と記載要件の役割分担：機能的クレームの解釈論を参考に

以上の考察によれば、「広すぎる」特許の処理は、基本的には、クレーム解釈又は記載要件を適切に用いることにより対処できるといえる。そうすると、次の問題は、両者をどう使い分けるかである。この問いに対する本稿の答えは次のとおりである。まずは、クレームをその用語の意義の解釈の範疇を超えない範囲で、明細書に開示された技術的思想となるべく合致するように解釈すべきである。そして、それでも対処できない場合には、クレームが明細書に開示された技術的思想を超えているときには、実施可能要件又はサポート要件違反として、権利行使を否定すべきである。

強調しておきたいのは、クレーム解釈は相当柔軟に行うことが可能であり、「用語の意義の解釈」の範疇はかなりの程度広いと考えられることである。そもそも言語は、文脈から言外の限定要素を補って理解されることが通常であることに注意しなければならない。「タマゴ」という言葉の第一の意味が卵全般を指すものであったとしても、文脈により「鶏の卵」に限定された意味を持つことがある⁽⁴⁶⁾。また、「サカナ」という言葉は本来酒のつまみ全般を指すものであったが、酒の肴に魚肉が多く使われたことから「サカナ」が魚

(42) 用途については、用途発明の成立等を前提にすれば、現在の実務において前提となっているといえよう。製造方法については、最二小判平成 27 年 6 月 5 日民集 69 巻 4 号 700・904 頁は「特許が物の発明についてされている場合には、その特許権の効力は、当該物と構造、特性等が同一である物であれば、その製造方法にかかわらず及ぶ」と述べている。

(43) この点に関しては、前田・前掲注 1) 317 頁以下参照。

(44) この点、大野・前掲注 12) 498 頁は、作用効果の不奏功の抗弁を米国の逆均等論と並べて検討し、作用効果不奏功の抗弁は、物質特許を認めてこれに絶対的な保護を与えている我が国の特許制度の下では、採用すべきではないと考えられると指摘する。

(45) では、PBP クレームとして、「方法 A により製造した製剤 X」と記載されていた場合はどうか。この場合は記載要件は満たす。しかし、方法 B により製造した製剤 X は物として同一ではないから、PBP クレームについての物同一性を前提としても、権利は及ばない。

(46) 松村明監修『デジタル大辞泉』（小学館）（平成 30 年 4 月 26 日検索）によれば、「たまご」とは「1 鳥・虫・魚などの雌から産み出される、殻や膜に包まれた球形のもの。孵化（ふか）すると子になる。卵（らん）。「卵を産む」「卵がかえる」2（「玉子」とも書く）鶏の卵。鶏卵。」（以下省略）と説明されている。

肉による肴のみを意味するように変化し、「サカナ」が魚類そのものを指すように変化したといわれている⁽⁴⁷⁾。このように、本来はより広い意味を持つ言葉が、文脈により言外の限定要素をもって理解される例は枚挙にいとまがない。

もちろん、特許請求の範囲の記載には明確性が求められるので、一般的には、このような言外の限定に日常言語に比べれば謙抑的であるべきである。特に、化学構造式や数値限定など、当業者にとって明白な意味内容をあえて限定することは、到底「解釈」とは呼び得ないであろう⁽⁴⁸⁾。

しかし、言外の限定を一律に排除することは適切ではなく、特に機能的表現・特性による特定の場合や、構造的表現であっても意味に幅があることが当業者にとって受け入れられてきた場合には、積極的に柔軟な解釈を行うべきといえる。裁判例でも、少なくとも機能的クレームにおいては積極的にそれを行ってきたといえるだろう。また、明示的に機能的クレームという性質決定を経ずとも、「読出順序データ」という文字通り見れば極めて広範な意義を有する文言を、明細書の内容に照らして相当程度意味を補って解釈した例もある⁽⁴⁹⁾。

本稿がこのような解釈方法論が正当化できると考える理由は、出願人が前もって明確かつ過不足ない広さのクレームを用意することは、実際上あるいは原理的に困難である場合が少なくない一方で⁽⁵⁰⁾、当業者の理解力を前提にすれば、多少曖昧なクレーム解釈を許容しても、第三者の予測可能性を損なうことがないからである。技術的範囲の特定に係るリスクやコストを全面的に特許権者側に負わせることはバランスを欠くと思われる。また、広く解釈したうえ無効としてしまうと、新規事項追加の禁止が厳しく運用されている現状では訂正もままならないことが多く、結局クレーム全体が死んでしまう事態が多発することは妥当でないといえる⁽⁵¹⁾。このような正当化根拠に照らせば、出願人が明細書に開示された技術的思想を過不足なくクレームするべく通常期待される努力を果たしていると評価しうる場合には、形式上多少広すぎる文言であっても、明細書に開示された技術的思想に沿うよう限定的に解釈を施すべきと考える⁽⁵²⁾。そうでないときに至って初めて、広すぎるクレームは実施可能要件又はサポート要件を欠くと判断すればよいだろう。

(47) 前掲注 46)・『デジタル大辞泉』「さかな」の項の「補説」によれば、「魚肉を多く酒のつまみにしたところから「さかな」が魚類をさすようになった。日葡辞書では、「肉や魚」の意と「酒を飲むときのおかず」の意とが並記されている。」とのことである。

(48) 最二小判平成 3 年 3 月 8 日昭和 62 年(行ツ)3 号民集 45 巻 3 号 123 頁「リパーゼ事件」において、「リパーゼ」という言葉を「Ra リパーゼ」の意味と限定解釈することが許されなかったのは、この例といえる。

(49) 知財高判平成 18 年 9 月 28 日平成 18 年(ネ)10007 号「図形表示装置事件」。この判決では「本件特許発明 1 にいう『読出順序データ』とは、1 つの文字コードを走査線でスライスされた行データであり、図形に回転を与えた場合には、2 つの文字コードにまたがってアクセスが行われ、そのおのおのが『読出順序データ』として読み出されるもの」をいうと解釈された。詳細は、前田・前掲注 41) 396 頁参照。

(50) 知財高判平成 28 年 3 月 29 日平成 27 年(ネ)10014 号「マキサカルシトール事件」は、「限られた時間内に、将来予想されるあらゆる侵害態様を包含するような特許請求の範囲とこれをサポートする明細書を作成することを要求することは酷である」と述べる。

(51) この点、愛知靖之著「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」小泉直樹・田村善之編 中山信弘先生古希記念論文集『はばたき—21 世紀の知的財産法』(弘文堂 2015 年) 296 頁は、機能的クレームについても「通常のクレーム解釈手法」を用いればよいとし「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指摘する。そして、記載要件違反等による無効の抗弁を認め、訂正の再抗弁を主張さればよいとする。基本的な考え方としては本稿も決してこれを否定するものではない。ただ、本稿は、愛知の指摘ほどには訂正がうまくいく場面は広くないと捉えている点が異なる。

(52) このようなクレーム解釈手法は、被疑侵害品の技術的範囲への属否の判断の前提、及び、無効の判断の前提として行われるクレーム解釈のいずれにおいても妥当すると考える。そう考えないと、クレーム解釈において、無効判断の方では記載要件違反となってしまう。ただし、より明確なクレーム・ドラフティングを促すため、審査段階において審査官が解釈の幅の大きいクレームを避けるよう指導することは、別途許容されるべきと思われる。そのために審査官がやや硬直的な広いクレーム解釈を前提にして拒絶理由通知を発する実務を許容する余地はある。

4. 保護の限界としての「明細書に開示された技術的思想」

(1) 明細書に開示された技術的思想の意義

「広すぎる特許」の規律においては、「明細書に開示された技術的思想」という概念が重要である。本稿のいう「明細書に開示された技術的思想」とは、その技術的思想を含むようなクレームと明細書とが実施可能要件及びサポート要件を満たすような技術的思想である。換言すると、潜在的に実施可能要件及びサポート要件を充足しうる範囲が「明細書に開示された技術的思想」である⁽⁵³⁾。クレーム解釈について、明細書に開示された技術的思想に沿うよう解釈するとは、クレームの用語の意義は実施可能要件及びサポート要件になるべく反しないように解釈するということである。「明細書に開示された技術的思想」を超えるものに対して権利行使は許容されないという特許法の原則は、そのようなクレームが実施可能要件又はサポート要件違反で無効となるか、技術的範囲がそれ以下になるように解釈されるかのいずれかによって達成されることとなる。

このような理解を前提にするなら、明細書に開示された技術的思想の意義は、実施可能要件又はサポート要件の意義に帰着する。しかし、実施可能要件及びサポート要件の判断は特許保護の限界についての規範的な判断だとすると、どのような観点に基づきその判断をなすべきかを検討しておく必要がある。これについては既に、発明者のなした技術的貢献が及ぶ範囲までは保護を正当化し得るが、他者による貢献もある技術については、その他者の貢献が大きいようなものについてまでの保護は正当化しえないとの指摘がある⁽⁵⁴⁾。

この指摘に基本的には依拠しつつ、特許発明が「パイオニア発明」なのだと主張された状況、被告製品が特許発明とは「異質な技術的思想」に属すると主張された状況につき、どう考えるべきかを検討したい。

(2) 「パイオニア発明」ほど保護範囲は広い

(a) パイオニア発明であるほど、明細書に開示された技術的思想は広く認定される

発明が「パイオニア」であるとはどういうことか。パイオニアとは未開地・新分野の開拓者、先駆者、草分けを意味する語である。そこで、本稿では、「パイオニア発明」とは既存の技術的思想との距離が大きい発明、又は従来技術と大きく異なる新たな課題の解決手段を提案する発明と定義することとする。

パイオニア発明である点を特許権者が主張することは、ままた見られることである。米国では、逆均等論についての前掲 Westinghouse 判決が、一般論としては、発明が「先駆的 pioneer」である場合「クレーム解釈の自由度を有する特許に値する」旨を述べたこともある。一方で、パイオニアであることが侵害判断の方法に影響を与えないとした判決もあり⁽⁵⁵⁾、米国ではパイオニア発明の扱いは定まっていまいといえよう。

日本の裁判例で注目すべきは、マキサカルシトール事件大合議判決（以下、単に「大合議判決」ということがある）である⁽⁵⁶⁾。同判決は、均等論に係る発明の本質的分の認定について「特許発明の実質的価値は、その技術分野における従来技術と比較した貢献の程度に応じて定められることからすれば、特許発明の本質的部分は、特許請求の範囲及び明細書の記載、特に明細書記載の従来技術との比較から認定されるべきであり、そして、①従来技術と比較して特許発明の貢献の程度が大きいと評価される場合には、特許請求の範囲の記載の一部について、これを上位概念化したものとして認定され」と述べている。つまり、特許発明の本質的分は、「従来技術と比較して特許発明の貢献の程度が大きいと評価される」ほど、広く認定されるというのである。「貢献の程度が大きい」とは、既存の技術的思想との距離が大きいことを意味すると理解するならば、貢献の程度が大きい発明は、本稿のいうところのパイオニア発明に該当する。そうだとすると、

(53) 本稿の理解する特許法の全体的な理解については、全面的に前田・前掲注1)による。

(54) 前田・前掲注1) 291-293頁。

(55) *Tex. Instruments, Inc. v. United States ITC*, 846 F.2d 1369 (Fed. Cir. 1988)

(56) 知財高判平成28年3月29日平成27年(ネ)10014号「マキサカルシトール事件」

パイオニア発明であるほど、特許発明の本質的部分は広く認定されるという考え方は、大合議判決によって承認されているといえる。

そして、そもそも均等論とは、「明細書において開示されている技術的思想」がクレームの構成より広い場合に、その限度で出願人（特権者）を救済する法理といわれている⁽⁵⁷⁾。発明の本質的部分が均等論の適用限度を定めているとすると、特許発明の本質的部分の認定と明細書に開示された技術的思想の認定は基本的にはイコールである。そうだとすると、パイオニア発明であるほど、明細書に開示された技術的思想が広く認定されるべきといえることができる。

(b) パイオニア発明であるほど保護範囲は広いのか？

パイオニア発明の場合は、「明細書に開示された技術的思想」が広く認定されるべきとして、このことが、直ちにパイオニア発明の場合は保護範囲が広がるようクレームが柔軟に解釈されるということになるのであろうか。

確かに「明細書において開示された技術的思想」が広く認定され、クレーム解釈において「明細書において開示された技術的思想」に沿うよう技術的范围の認定を行うべきことは一般原則であることを前提とすれば、パイオニア発明は保護範囲が広がる。

しかし、結局広くクレームを解釈してみても、その広いクレームが実施可能要件又はサポート要件違反で無効になってしまっただけでは意味がない。また、そもそも「明細書に開示された技術的思想」というのは実施可能要件及びサポート要件を満たしうる範囲のことだと理解することもできる。

こう考えると、パイオニア発明であるほど保護範囲は広いことを正当化するには、パイオニア発明の場合は実施可能要件又はサポート要件を緩やかに判断すべきという命題が論証される必要がある。

(c) パイオニア発明ほど緩やかに実施可能要件及びサポート要件を判断することは正当化できるか。

そもそも「パイオニア発明」かどうかは、どのように決まるのか。大合議判決では、「貢献程度が大きい」か否かを判断するのに際し、明細書の記載が客観的に不十分であれば、記載されていない従来技術を参酌することが可能であるとされている⁽⁵⁸⁾。判決は、基本的には明細書の記載によりつつ、出願人が発明の先駆性を誇張している場合には、客観的に見てそれを縮小することがあり得る旨を述べるものと思われる。つまり、出願人が明細書の中で自らが見出したと主張する技術的思想が、客観的に従来技術から遠い場合に、それはパイオニア発明となる。

そのようなパイオニア発明といえども、明細書の記載によって、当業者が過度の試行錯誤なく製造し使用することができるものであり、所期の課題を解決できると認識できる範囲のものでなければ、実施可能要件・サポート要件を満たさない⁽⁵⁹⁾。ここで検討したいのは、従来技術から遠い技術的思想であれば、緩やかに実施可能要件及びサポート要件を判断することが許されるのかである。

この点、実施可能要件を定める 36 条 4 項 1 号、サポート要件を定める 36 条 6 項 2 号のいずれにも、請求項に係る発明の性質にしたがって両要件の判断基準を変えることを許容する文言上の手掛かりはない。一方で、近年では、実施可能要件及びサポート要件は、公開されていない発明について独占的・排他的な権利が

(57) 田村善之著「均等論における本質的部分の意義」同『特許法の理論』（2009 年 弘文堂）110-111 頁。

(58) 判決は「明細書に従来技術が解決できなかった課題として記載されているところが、出願時…の従来技術に照らして客観的に見て不十分な場合には、明細書に記載されていない従来技術も参酌して、当該特許発明の従来技術に見られない特有の技術的思想を構成する特徴的部分が認定されるべきである。」とする。

(59) たとえば、出願人が、従来技術とは全く異なる原理による、自動運転技術を自らが発明したのだと主張しているとする。これは、客観的に見て従来技術にはない発明であるから、本稿でいう「パイオニア発明」である。しかし、そのような技術が本当に裏付けされているかどうかはまた別問題である。

発生することを防止するための要件であるとの理解が一般的になりつつある⁽⁶⁰⁾。これは、実施可能要件及びサポート要件が、公開された情報と許される独占権の範囲を規律する、規範的な要素を多分に含む要件であるとの理解が有力となっていることを意味すると考えられる。したがって、特段文言上の手がかりはなくても、実施可能要件及びサポート要件を、特許法の趣旨に照らして、規範的に柔軟に解釈されることも許容されるべきといえよう。

そして、従来技術とは大きく異なる新たな課題解決手段の提案は、それが真実のものであれば、大きなブレイクスルーとなり、技術が大きく発展する見込みがあるとも考えられる。したがって、そのような技術については相対的に「完成度が低い」状態であっても特許保護を認めることは、発明を奨励し産業の発達に寄与するとの特許法の目的にもかなうという理解も、十分に成立しうるであろう。そうすると、パイオニア発明については、実施可能要件又はサポート要件を緩やかに解するということが、十分正当化しうると思われる。

パイオニア発明については明細書に開示された技術的思想を広く認定することが許されるという考え方を是認する場合、クレーム解釈においてそれを実行する場合は、明細書の実施例や具体的記載にとらわれず緩やかな上位概念化を許すという方法によって実現できるだろう。実施可能要件の判断においてそれを実現する場合には、「過度の試行錯誤」を要するかという判断基準において、「過度」の基準を甘くすること等によって達成できる。サポート要件の判断においては、当業者が課題を解決できると認識できる範囲を広めに見積もることによって達成できるだろう。

(3) 異質な技術的思想に対する権利行使

特許侵害訴訟において、侵害が疑われる被告の技術は、特許発明とはまったく異質な技術的思想に基づくものであり、したがって非侵害である旨の主張がなされることがある。発明とは、「自然法則を利用した技術的思想の創作」であり、つまり、一定の課題を解決するための具体的手段を創作することであるとすると、被疑侵害品が特許発明と「異質」な技術的思想に基づくものであるとの主張は、被疑侵害品が特許発明とは異なる課題を解決するためのものであるとか、同一の課題を解決するものであってもその手段が異なるという主張ということになる。

そして、さらに分析すると、異質な技術的思想であるとの主張は、(a) 被告の解決手段は特許発明とは異なる作用効果を奏するものである、又は、(b) 同一の作用効果を異なる方法によって実現するものであるとの主張に帰すると考えられる。なぜなら、異なる作用効果を奏するということは、別の課題を解決するということになるか、同一の課題を異なる手段によって解決するものとなるからである。また、同一の作用効果を異なる方法で実現しているのであれば、それは課題を解決する手段が異なるということになるからである。

(a) 被疑侵害品が特許発明と同一の作用効果を奏しない場合

同一の作用効果を奏しない技術を含むクレームは、多くの場合、実施可能要件又はサポート要件に違反して無効とされる。なぜなら、サポート要件は、出願時を基準に、当業者が課題を解決すると認識できる範囲を超えるか否かで判断されるが、現実には作用効果を奏しないものは、出願時にも作用効果を奏しないと予測されることが多いからである。また、そのような作用効果を奏しない技術を含んでいるクレームの場合、明細書の発明の詳細な説明の記載が、当業者が発明を実施できる程度に明確かつ十分に記載したものとはいえないと思われる。ただすでに述べた通り、記載要件違反で無効とすることは、クレーム全体の保護を否定す

(60) 最近の大合議判決の知財高判平成 30 年 4 月 13 日平成 28 年(行ケ)10182 号「ピリミジン誘導体事件」でも、この旨サポート要件につき確認されている。実施可能要件につき同旨を述べる判決としては、知財高判平成 28 年 8 月 3 日平成 27 年(行ケ)10148 号、知財高判平成 27 年 11 月 26 日平成 26 年(行ケ)10254 号、知財高判平成 25 年 1 月 31 日平成 24 年(行ケ)10020 号判時 2178 号 88 頁、知財高判平成 23 年 12 月 22 日平成 22 年(行ケ)10097 号などいくつかある。

ることになるので、クレーム解釈により、特許発明の作用効果を奏する範囲に限定して技術的範囲を定めるのが基本的には妥当な解決である。

この点むしろ問題となるのは「特許発明の作用効果」とは何かである。前掲東京地判平成 24 年 5 月 23 日「液状クレンジング剤事件」では、本件発明は「透明性」という作用効果を有するが、被告製品はそれを有しないと主張された。裁判所は、求められる「透明性」の程度を緩やかに解することで侵害を認めている。

実施例の記載等をどこまで上位概念化して発明の作用効果を認定すべきかは難しい。明細書により科学的に裏付けられている範囲はどこまでか、及び、発明のパイオニアの程度を総合的に勘案して判断することになると思われる。

被告の技術が異なる作用効果も追加的に奏する場合にはどう考えるべきか。異なる作用効果はあくまで付加的に奏しているに過ぎないと整理できるのであれば、被告の技術も特許発明と同一の技術的思想を利用しつつ、さらに別個の技術をも付加しているに過ぎないと整理できであろう。しかし、別の効果をも奏することで、総合的に明細書に開示された技術的思想とは別個の技術的思想となっていると評価できる場合もあると考えられる。侵害の疑われる技術が明細書により科学的に裏付けられた技術的な貢献に基づくものとはいえず、専ら他者の技術的貢献に基づくものであれば、別個の技術と評価されると思われる。

(b) 被疑侵害品が異なる解決手段により同一の作用効果を奏する場合

ここでいう解決手段の違いとは、解決手段の具体的な違いに現れるレベルでの同一の作用効果を達成する手段の違いであり、その背後にあるメカニズムの違いではない。特許法は、単なる科学知見の発見を保護するものではなく、具体的な課題解決手段の提案を保護するものであるからである。

そのような意味において、同一の作用効果が被告製品において異なる解決手段によって達成されている場合、被告製品は異質な技術的思想に基づくので非侵害である旨主張されることがある。もちろん、根本から異なる解決手段を利用している場合、そもそも構成要件を充足しないことになるので当然に非侵害である。

しかし、その解決手段の違いが、構成要件は充足しつつ付加的に別の構成要件を備えるというものである場合に、形式的には侵害となりそうである。本稿が問題にしたいのはそのような状況である。

最も単純に考えるならば、構成要件に示された構成をすべて備えている以上、侵害にせざるをえないことになる。しかし、具体的なクレームの記載によっては、そのような付加的な構成要件を備えるものを除外するように限定解釈すべき場合もあると思われる。あるいは、そのような付加的な構成要件を備える場合については明細書に開示がないので、実施可能要件又はサポート要件を充足しないとされるべき場合もあるものと考えられる。

明細書の実施例等の具体的な記載に照らして当業者が実施可能なものとして示されていた技術が明らかに付加的な構成要件を想定するものではない場合や、明細書の記載からは必ずしも明確ではないが構成要件の付加により完成された技術が専ら改良者の貢献に基づくものと判断される場合⁽⁶¹⁾ などには、権利侵害を否定する方向の処理がなされるべきと考えられる。なぜなら、異質な技術的思想に対する権利行使の可否について問題にすべきは、最終的には、侵害の疑われる技術が明細書の技術的な貢献に基づくものなのか、それとも専ら他者の技術的貢献に基づくものなのかだと考えられるからである。

5. おわりに

明細書に開示された技術的思想を超えて効力が及びかねない「広すぎる」特許は、クレーム解釈及び記載要件の適切な運用によって規律されるべきである。作用効果不奏功の抗弁、穴あき説等の「特殊な」法理は不要であり、一般的なクレーム解釈論及び記載要件の議論に回収できる限りにおいて関係する。

(61) この点につき、前田・前掲注 1) 291 頁以下の議論参照。

「広すぎる」特許は、まずは、明細書に開示された技術的思想に沿うようクレームの用語の意義を解釈し、適切な範囲に権利を限定することによって対処されるべきである。それができないときにはじめて、実施可能要件又はサポート要件違反で無効とすることによって権利行使を防ぐべきと考えられる。第三者の予測可能性を害しない範囲で、出願人・特許権者に対する過度の負担を避けるべきと考えるならば、クレームの解釈は「用語の意義の解釈」の範疇を超えるべきではないが、相当程度柔軟に行うことが可能と考えるべきだからである。

明細書に開示された技術的思想とは、潜在的に実施可能要件及びサポート要件を充足しうる範囲であり、これが特許保護の限界を画している。発明が、従来の技術的思想からの距離が大きい「パイオニア発明」の場合、実施可能要件及びサポート要件を緩やかに判断し、明細書に開示された技術的思想の範囲を広く認定するという考え方が正当化されうる。なぜなら、そのようなパイオニア発明を積極的に保護することが、特許法の目的にもかなうといえるからである。また、被疑侵害品が、明細書に開示された技術的思想とは異なる異質な技術的思想に基づくのかを判断するにあたっては、特許発明のパイオニアの程度とともに、結局、侵害の疑われる技術が、主として明細書に開示した技術的貢献の上によって立つといえるのかを考慮することが必要であると考えられる。発明者の技術的貢献に、客観的に、ほとんど基づかないものに対する独占権を正当化することは困難だからである。