

## 7 特許クレーム解釈に関する調査研究（ ）

我が国においては、均等論はクレーム解釈の基本的な法理の一つとして定着してきた。一方、機能的クレーム及びプロダクト・バイ・プロセス・クレームの解釈については、一般的なクレームの解釈の原則に立った上で、個別的、具体的な要素を勘案して総合的に評価されていると考えられる。

本調査研究では、昨年度の「特許クレーム解釈に関する調査研究」に引き続き、我が国における均等論、機能的クレーム及びプロダクト・バイ・プロセス・クレームの解釈について、最近の判例の分析・検討を行った。特に均等論については、平成10年のボールスブライン最高裁判決以降の関連下級審判決を収集し、それらについて均等成立の5要件の適用状況を分析・整理した。また、昨年度の調査研究で分析した米国、英国、ドイツの判例とも比較し、それぞれの解釈論に関する詳細な検討を行った。

### 序

本調査研究は、昨年(平成13年)度の「特許クレーム解釈に関する調査研究」に引き続くものである。

### 特許クレーム解釈に関する国内規定

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条を採り上げ、次いでその改正経緯、第70条第1項の立法趣旨について確認し、更に第70条第1項「特許請求の範囲」の意義について考察を行った。そして、第70条の法意について言及する代表的な判決例を紹介する。この中で、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、等の特許法には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を紹介する。

### ボールスブライン最高裁判決以降の均等論に関する下級審判決の動向

平成10年2月24日ボールスブライン最高裁判決以降、平成14年5月30日までの均等論関連判例を収集、整理、分析した。均等が認められたのは、特許権ごとにみると、均等が判断された全事案のわずか7%弱程度しかない。均等論を適用する障害は、第1要件(非本質的部分) 第5要件(意識除外) 第2要件(置換可能性) > 第3要件(置換容易性) 第4要件(非公知技術)、の順で高い。

下級審判例の動向においては、以下の点が指摘される。

被告製品との構成の差異が本質的部分に関するものであっても、その相違が微差であって、技術的思想として同一であれば第1要件を充足すると判断した判決がある。(東京地裁判決平成12.3.23、大阪地裁判決平成12.5.23)

審査官の拒絶理由通知に対してなされた補正により加えられた構成が、常套手段であるとして本質的部分とは認めず、被告方法は均等であるとした判決がある。(大阪地裁判決平成11.5.27)この判決はフェスト事件CAFC大法廷判決と判断を異にする。

第2要件に関しての判断は、従来から均等論の適用において認められてきた置換可能性と変わらない。

第3要件に関して、均等の判断時点を出願時容易でなく、製造時容易としたことに関連した点が争点となった事例は存在しない。

第3要件に関して、被告製品の製造開始時点で被告製品のような構成のものは存在しないことを認めながら、被告製品の「構成を想到することは、特段の実験等を要するまでもなく容易であった」と認定した判決がある。(大阪地裁判決平成12.5.23)

第4要件に関して、対象製品が先願明細書又は図面に記載された考案と同一である場合、「何人も実用新案登録を受けることができなかつたはずのものについて、登録実用新案の技術的範囲に属するということとはできないとの考え」に基づき、「出願時における公知技術」に準じるとして、最高裁判決を拡張して均等を否定した判決がある。(東京高裁判決平成13.11.28)

第5要件に関して、特許庁審査官の拒絶理由通知等に対応して特許請求の範囲を減縮する補正をした事例、原出願に含まれていた構成から分割出願によってクレームされた構成を意識的に除外した事例、「明瞭でない記載の釈明」として認められた事案においてその後これと反する主張は許されないとした事例、等がある。

均等論判決の動向を見ると、その適用範囲はかなり限られたものとなっている。信義則の適用や公平の観点から、技術的範囲を合理的に解釈する必要性が顕著に存在する場合には、むしろ、特許請求の範囲に記載された構成要件と実質的

同一の範囲を文言侵害として理由付けることがあってよい。参考になる判例は、最高裁判所三小判決平成10.4.28である。

均等論も他の技術的範囲の解釈基準と並んでその修正原理として存在することに意義がある。

## 機能的クレーム及びプロダクト・バイ・プロセス・クレームの解釈に関する国内下級審判決の動向

我が国の特許法は、機能的クレームやプロダクト・バイ・プロセス・クレームについて、特別の解釈をすることを予定する規定は置いていない。我が国においては、これらのクレーム解釈は法律論そのものであり、特許法第70条第1項、第2項の枠内で、さまざまな要素を総合的に考慮して発明の技術的範囲を確定している。特別の規定が設けられていない以上は、機能的クレームやプロダクト・バイ・プロセス・クレームについてのみ、通常のクレーム解釈と矛盾するような法解釈をすることはできない。しかし、機能的クレームやプロダクト・バイ・プロセス・クレームの性質や特殊性を分析・検討して、なぜ、特許請求の範囲にそのような文言を記載するのかという必要性を十分に理解することによって、クレーム解釈における法第70条の解釈を修正・変更することなく、法的安定性を確保でき、しかも、妥当な解決を導くことは、不可能ではない。その工夫の多くは、特許法第70条第2項における、個別的、具体的な考慮要素の事実の認定及びその総合評価である。

侵害訴訟の判断において、特許発明の技術的範囲の確定に際し、機能的な文言をどのように解釈すべきかの留意点は以下のとおり。

「機能的文言」を法第36条第6項第1号及び第2号の趣旨に最も忠実に解釈すべきである。

「機能的文言」が広義に解釈される結果、公知技術を含む可能性が高くなる。このような場合に、無効理由の「明らかな性」を問うことなく、公知技術部分を除外して、技術的範囲を限定解釈して差し支えないであろう。

発明の技術的思想には、技術思想の本質的部分とそれ以外の部分があり得る。本質的特徴を形成する構成において機能的文言が用いられている場合には、明細書等の記載において開示、説明された技術思想の内容と厳格に対比して、当業者であればその文言をどのように理解するか、を基準として解釈することが必要である。

プロダクト・バイ・プロセス・クレームの場合は、(A)製造方法の記載部分が、物を特定するための記載である場合と、(B)製造方法の記載部分が、その製造方法によるものだけに限定した記載である場合、のいずれであるかを認定する必要がある。 (B)であることが明らかである又は明らかでないとして

も合理的に推測できる場合は、問題ないが、(A)であるかどうか不明の場合が多い。この場合の留意点は以下のとおり。

製造方法に関する記載が存在するが、それを限定的に解釈すべきでないことについては、特許請求の範囲の機能、法的安定性の要請を充足する合理的な事情のある場合であることが必要であり、その点の検討を個別的にすべきである。

「物の発明」であるから、製法による限定はあり得ないとの結論を導くことは、必ずしも論理的ではない。

出願人が、「物の特定」を「方法によりしようとする場合」であったか否かを、明細書の記載を離れて判断することは、妥当でない。

出願人が、明細書中に物を特定する趣旨で方法を記載するのであれば、その旨を明細書中に記載する対応が考えられる。但し、実務では未だ存在していない。

## 均等論の主要諸外国との比較

### 1 均等論の日米比較

米国の均等論解釈に重要なのは、1997年のワーナー・ジェンキンソン最高裁判決(以下、WJ判決という)である。この判決では均等論を認めることにより、クレームが特許発明の独占権の範囲を第三者に明示する機能が損なわれることを懸念し、クレームの各要件ごとの均等を強調し、その上で、審査経過エストップルの適用をより強固なものにし、行きすぎた均等論の適用に警鐘を鳴らした。

この判決が残した問題である審査経過エストップルが適用される補正の種類と、審査経過エストップルが適用される場合に、均等論は完全に排除されるのか、柔軟に排除されるのか、フェストCAFC大法廷判決及びフェスト最高裁判決で明らかにされた。

我が国の均等論は、ドイツの均等論に近く、歴史と訴訟制度が異なる米国の均等論と我が国の均等論とを、正確に厳密な意味で比較することは容易ではない。現在では、両者は相当接近してきており、両者を大胆に対比すると次のような比較が可能である。

クレームの構成要件ごとの均等は、日米間に差異はない。

3要素テスト(実質的に同一の機能、方法、結果)における、実質的に同じ機能、結果は、ポールスブライン最判の第2要件に相当し、実質的に同じ方法は、第1要件に相当する。

WJ判決が、構成要素間の置換可能性についての当業者の基準時は、侵害時であると述べているのは侵害時の当業者の知識を基準として、当業者が均等物で置き換えることが可能であることを知りえたかどうかを判断する、との考え方であり、ポールスブライン事件の第3要件の考え方に近似する。

審査経過エストップルについては、WJ判決及びフェスト

事件最判で確立されたが、この考え方は、ボールスブライン最判の第5要件の考え方と同趣旨のものである。ただ、米国には陪審制があるが日本にはない点で異なるので、審査経過エストッペルの主張立証責任において、米国では、被告は補正があったことを主張立証すれば、補正により当該均等物が放棄されたものであることが推定されるが、我が国においては立証責任の転換はない。しかし、我が国においても、第5要件について、対象製品が、補正により意識的に除外されたものであることは、被告に立証責任がある。

ボールスブライン事件最判の第4要件に相当するものは、ドイツのフォルムシュタイン判決に見られるものであり、米国の判例においては見当たらない。しかし、CAFCのWilson sporting goods事件で、第4要件に近い考え方(仮想クレーム)が示されたことがあり、今後の進展を見守る必要がある。

## 2 均等論の日独比較

ドイツの侵害訴訟裁判所は、特許無効手続によって特許無効の裁判が確定するまでは、特許を有効なものとして取り扱わなければならない、という原則がある。そして、特許処分効力は、クレームについて特許性を認める主文にのみ生じる。ドイツ特許法で参酌することが許されている明細書及び図面以外の事情を考慮することは、同一的侵害、均等侵害を問わず許されない。均等侵害は、同一的侵害と同様、クレーム解釈の当然の帰着ととらえ、特許権の原則的な保護範囲であるとされている。

同一的侵害の場合の保護範囲は、出願日において当該技術分野において平均的専門知識をもつ当業者が、発明の詳細な説明、図面、および発明の詳細な説明に記載されている先行技術を用いて、特許クレームを解釈した範囲、となる。この範囲では、発明の詳細な説明に記載されていない先行技術を解釈の基礎としたり、自由な技術水準の抗弁を主張することはできない。同一的侵害を逃れるためには、特許無効訴訟を提起する必要がある。すなわち、ドイツの同一的侵害においては、一部無効の場合は一部無効判決が確定するまで、出願経過において明細書に現われない限定がされた場合は訂正が確定しない限り有効として、クレームの減縮的解釈を認めず、文言通りの保護範囲を認める。

侵害と主張されている被告の実施形式が、同一的侵害の保護範囲と同一でない場合に、均等論による保護範囲の拡張が検討される。均等侵害の場合の保護範囲では、明細書に記載されていない先行技術も含む技術水準について知識を有する当業者の判断を基礎とする。均等侵害と主張されている被告の実施形式が、かかる技術水準に照らして特許性を有しないことを理由に、非侵害の結論を導く、自由な技術水準の抗弁を主張することが許される。

ドイツの現行法の下においては、出願経過は、明細書に放

棄、限定が記載されていない限り、考慮されることはないのが原則である。それでも異議手続きにおける特許権者による限定的な主張と矛盾する保護範囲を、異議手続に關与した者に対して主張することは許されない。しかし、従前の手続に關与していない者に対して一般的に包袋禁反言を許容することは、否定されている。

ドイツの現行法制下で、均等の判断時期について明示した判例が存在せず、出願時説が有力である点で我が国とは異なる。

## 機能的クレーム、プロダクト・バイ・プロセス・クレームの解釈の主要諸外国との比較

### 1 機能的クレームの解釈の日米比較

米国特許法には、第112条第6項という明文の規定がある。機能的クレームの特許庁における取り扱いに関して、米国では審査過程においても、第112条第6項が適用されるとDonaldson事件CAFC大法廷判決は判示した。我が国の審査基準においては、特別の規定はなく、原則として、機能、特性等を用いて物を特定しようとする記載がある場合には、その機能、特性を備えたすべての物を意味すると認定している。

クレームの文言解釈に関しては、米国においては、第112条第6項で、「該クレームは、明細書に記載された具体的な構造、材料、ないし行為、又はその均等物に対応するものに及ぶ」と規定されているので、多数の判例上、均等物は、構造上の均等(structural equivalency)が必要であるとされている。

かかる構造上の均等と、均等論に基づく均等の判断とどのような関係にあるのかは、議論がある。Chiuminatta事件やOdedicts事件のCAFC判決に代表されるように、第112条第6項の「均等物」を解釈する場合、all element ruleを適用すべきか、均等論との割り振りをどのようにするか等、細かい解釈論はまだ固まっていない。いずれにしても、機能的クレームは、文言通りの効力が認められるものではなく、明細書に記載された具体的な構造、材料、ないし行為、又はそれらと構造上均等な物に限定される。

我が国における文言解釈においては、米国特許法のような規定がないので、機能的クレームに関して、特殊な解釈をすべきかどうか問題となる。東京高裁昭和53年12月20日判決は、構成要件がきわめて機能的、抽象的に表現されており、かつ、その技術的な意味内容を明細書の記載や技術常識から明瞭であるとはいえない場合には、機能的、抽象的に表現された構成要件そのものが権利範囲となるものではなく、明細書の記載から当業者が容易に実施できる範囲に限

定されるべきであるとする。また、東京地裁平成10年12月22日判決においても、上記東京高裁判決と同様の限定解釈をしている。

我が国においても、機能的クレームの文言解釈においては、米国と同じく、文言よりも、限定解釈すべきであるとの点では、共通の方向性を示している。しかし、上記我が国の判例では、明細書の記載からの当業者の実施可能性を問題としており、米国特許法第112条第6項の解釈手法の、構造上の均等を問題としているのではない点で異なっている。

我が国においては、機能的クレームにおいて均等論が認められたものはない。理論的には、ポールスブライン最高裁判決で定立された均等の要件を満たす限り、これを否定する理由はなく、認められるのではないかと考えられる。ただし、機能的クレームに均等論の適用を認めると、予測可能性の観点から問題が生じる可能性もあり、均等論の適用に関しては、慎重になされると思われる。

一方、米国においては、均等論に基づく侵害を認めた判決がある。米国法上は、(a)イ号が、明細書に開示された物と機能が同一とはいえないが、実質的に同一といえる場合、(b)出願時には、存在していない技術に基づく置換の場合、の2種類の均等論が認められる。

## 2 プロダクト・バイ・プロセス・クレームの解釈の日米比較

プロダクト・バイ・プロセス・クレームは、我が国においても米国においても認められている。しかし、権利設定におけるクレーム解釈と侵害訴訟におけるクレーム解釈で日米共にそれぞれ齟齬が認められる。

権利設定におけるプロダクト・バイ・プロセス・クレームの解釈は、我が国では物が同一であれば製造方法が異なっても技術的範囲に属するという解釈(「物同一説」という)が採られ、製造方法が異なれば技術的範囲に属しないという解釈(「製法限定説」という)は採られていない。米国においても権利設定段階では我が国と同じで、物同一説が採られている。

一方、侵害訴訟の段階でのクレーム解釈は、我が国では、物同一説を採り判断、特段の事情により製法に限定して解釈、製法限定説を採り判断、しているものがある。しかし、我が国では侵害が認められた事案は未だない。米国ではCAFCの二つの合議体によって相異なる、物同一説を採り判断、製法限定説を採り判断、したものがある。米国では侵害が認められた遺伝子組替え技術によって得られた生産物に係る特許について、物同一説が採られ侵害が認められたケースがあるが、控訴されCAFCで審理中である。

我が国において、プロダクト・バイ・プロセス・クレームを認める意義を考慮すれば、権利解釈においても物同一説を採ってもよいケースの類型が考えられる。

出願時の技術水準では、ある製造方法によって得られた物を性質や構造等で特定することが困難な技術分野における発明。例えば、バイオテクノロジーの分野。

製品を組み立てにより製造する場合、その組み立て方法によって物を特定する発明。主として、機械の分野。

ある製造方法を用いることによって、どのような変化が生じているかを性質や構造により特定することが困難な分野の発明。例えば、混合物、高分子、金属などの化学の分野。

権利解釈において物同一説を採ることは、クレームが第三者に対する予測可能性を確保することを本質とするものであるから、性質や構造を十分に開示していないことの不利益は、特許権者が負うべきと考えられ、開示された製法以外の製法によって得られた物に権利を及ぼすことは、明細書の記載などから得られたものの性質や構造が当業者にとって明らかであるか、あるいは明らかとなった後に製造された被告製品のみとするなど、慎重にされるべきである。

## まとめ - 特許クレーム解釈の日米欧の比較 -

### 1 日米の比較

(1) 米国クレーム解釈の特徴は、特許明細書に記載されている発明の具体的実施態様(embodiment)を重視することであり、これを基軸として次の 、 、 という侵害訴訟判断ステップでなされる。

クレーム文言の侵害かどうか

クレーム文言の拡張としての均等論適用の有無

クレーム文言の制限としての米国特許法第112条第6項のEquivalentの該当性

ワーナー・ジェンキンソン最高裁判決(以下、WJ判決という)は、均等論はelement by elementをもって判断すべしと判示したが、invention as a wholeによるCAFCの過去の判決をすべて否定はしていない。

(2) 我が国のクレーム解釈の特徴は、クレームを重視することであり、以下のような解釈手法で多くの判決の蓄積がなされて来た。

出願前公知公用の技術による限定解釈

特許出願経過による禁反言法理の適用による限定解釈

クレーム文言の中に、機能的、抽象的な要件が記載されている場合の技術的範囲の限定解釈

上記解釈手法に加え、ポールスブライン最高裁判決(以下、最高裁均等判決という)により、下級審判決で示されていたクレーム文言の拡張としての均等の法理を最高裁が認知した。

我が国の最高裁均等判決の第2要件と第3要件は、これらを併せてみると、実施例と作用効果において異なることな

く、当業者がその実施例から実施できるような限度」となり、これは米国のWJ判決において、当業者が知り得たであろう(would have known)技術を均等とするとの表現と実質的に等しい。

機能的クレームの解釈においては、我が国には米国特許法第112条第6項のような明文の規定がなく、裁判所の判断に委ねられている。また、米国特許法の前記規定は、かかる特許クレームを無効としないという点に眼目があるが、我が国では侵害訴訟において、「明白な無効」の法理を適用する余地がある。

## 2 我が国とドイツ・イギリスのクレーム解釈との比較

(1) ドイツのクレーム解釈の特徴は、特許明細書中のクレーム文言の侵害(同一性侵害)と均等領域にある対象製品の侵害(均等侵害)の二つに截然と区分する、という点にある。同一性侵害が争われる場合、無効理由が存する蓋然性が高いと認められるときは、訴訟手を中止し、特許庁の無効審判の結果を待つ。これに対して、均等領域の侵害は、司法裁判所において保護範囲への属否が判断される。

ドイツでは、機能的クレームが認められるためには、クレームにある機能的定義の全体にわたって当業者が実施できるべきこと、機能的定義は、技術的課題そのものを定立するものであってはならない、を含めて審査され、その有効性はドイツ特許庁及びEPOで審理される。

プロダクト・バイ・プロセス・クレームについては、特許権として成立した以上、どのような方法で生産されたかに関係なく、クレームによって得られた生産物と同一である限り、プロセス如何、物の用途如何に関りなくすべて保護範囲に属するとされている。

ドイツでは、プロダクト・バイ・プロセス・クレームの審査、侵害いづれも、物同一であれば足り、プロセスいかなは問わない、とのルールが定着している。

ドイツにおける均等の要件は、フォルムシュタイン事件判決に示されている。

発明と同じ課題の解決手段かどうか

同等の効果の解決手段かどうか

出願時の当業者がクレームに記載された発明に向けられた熟慮に基づいて、当業者としての知識の助けによって同効であると見出すことができるか否か

我が国の最高裁均等判決の要件と対比すると、第2要件は第3要件は に対応する。第1要件の「本質的部分ではなく」は、及び 、 の中に含まれていると解される。

ドイツの要件での問題は、 の中の「熟慮によって」という要件にある。フォルムシュタイン判決では、「熟慮によって」は、発明的な苦勞なくして達成できる程度の思考と解されている。

(2) イギリスのクレーム解釈は、Catnic=Improver事件において示された三段階のステップからなる「目的論的解釈」が基準とされている。

### 第1ステップ

「相違する部分が当該発明の機能する態様に実質的な影響を与えるかどうか？」 Yesのときクレーム侵害はない。

### 第2ステップ

「相違する部分が当該発明の機能する態様に実質的な影響を与えることが当該特許の公表の日において当業者に明白であったかどうか？」 Yesのとき侵害はない。

### 第3ステップ

「及び の要件を充足するにもかかわらず、クレーム文言に接した当業者がその一般的な意義に厳格に従うことが、当該発明の本質的な要件であると発明者が意図していたと判断し得たかどうか」 Yesのとき非侵害。

我が国の最高裁均等判決と対比すると、第1ステップは第2要件に、第2ステップは第3要件にそれぞれ対応する。但し、イギリスの第2ステップは、特許公表の日とする点で異なっている。

我が国の場合、クレームに記載した要件は、原則としてすべて発明を特定するため必要な要件(不可欠要件)であるとの前提がとられる。したがって、我が国ではイギリスの第3ステップは審理されることがない。イギリスの目的論的解釈は、我が国の最高裁均等判決の要件よりも狭いクレーム解釈である、と考えられる。

イギリスにおいては、専門家証人が起用されるが、我が国にはそのようなことがない点、及び包装禁反言は一切用いられていない点で相違がある。

## 3 総括

日、米、欧各国ごとに法制の差があるものの、クレーム解釈に当たって、特許発明の実質的な価値の保護を裁判所、特許庁が再審理して対象製品等の侵害の有無を決定する、という思考が共通している。我が国の最高裁均等判決は、米・独の均等の解釈を採り入れたものであって、その表現は異なるものの共通する法理を判示しているとみることができる。

また、機能的クレーム、プロダクト・バイ・プロセス・クレームの権利解釈も、対象製品との対比において、明細書の記載、特に実施例を見た当業者の知見によってそこから想到できる程度の実施態様の限度内にその保護を止める、という判断においては、米、独いづれも等しい立脚点に立っており、我が国においても同様な法理を表明しているものがある。

(担当:主任研究員 森脇三郎)