

## 将来の侵害態様に対処できる特許出願実務の一考察

大阪高等裁判所 平成16年7月30日判決 平成15年(ネ)第3656号  
特許権侵害差止等請求控訴事件（階段構造事件）

玉 井 敬 憲\*

**抄 録** 本件は、「接着剤」なる用語と「シーリング剤」なる用語とが記載されたクレーム（特許請求の範囲）の解釈において、両者が同一である侵害態様が特許発明の技術的範囲に属するか否かが争点となった事案である。これらの技術用語における概念は、特許発明の実質的価値を考慮すれば、截然と区別できるものではなく、重畳的な部分を含んでいると考えることができる。しかし、裁判所は、当業者は両者を異なるものと認識するのが通常であると判示した。特許出願の手續において将来のあらゆる侵害態様を予想して対処することは極めて困難であるが、本件のような侵害態様が特許発明に包摂されるようにするためには、実務上、どのように対処すべきであろうか。判決の妥当性を検討したうえで、実務者の視点から将来の侵害態様に対処できる特許出願実務について考察する。

### 目 次

1. 事案の概要
  - 1.1 事 実
  - 1.2 争 点
  - 1.3 判 旨
2. 評 釈
  - 2.1 クレームの解釈手法
  - 2.2 明細書等の参酌
  - 2.3 出願経過の参酌
3. 特許出願実務の考察
  - 3.1 はじめに
  - 3.2 クレーム及び明細書等の作成
  - 3.3 出願経過
4. おわりに

### 1. 事案の概要

#### 1.1 事 実

本件は、発明の名称を「階段構造」とする特許権（本件特許）を有するX（原告・控訴人）が、

Y（被告・被控訴人）による階段構造（以下「被告構造」という。）の構築工事の施工が上記特許権を侵害するものであると主張して、Yに対して損害賠償金の支払いを求めた事案である。

判決において本件発明は、クレームの記載から次のとおり構成要件に分説されている。

- A 踏み面が平面でなる階段下地において、その踏み面と、その踏み面に接続するコーナー部及び蹴上げとに亘って合成樹脂製の階段用床シートが重ね合わされた階段構造において、
- B 階段用床シートと踏み面との重なり部分は接着剤により、
- C 階段用床シートとコーナー部との重なり部分はシーリング剤により、
- D それぞれ接合されていることを特徴とする階段構造。

本件発明は、構成要件Bにおける材料が「接

\* 安富国際特許事務所 弁理士 Takanori TAMAI

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

着剤」なる用語を用いて特定され、構成要件Cにおける材料が「シーリング剤」なる用語を用いて特定されている。

これに対して被告構造は、構成要件Cの「シーリング剤」に「接着剤」が用いられたものである。

## 1. 2 争 点

裁判における主要な争点は、クレームにおいて「接着剤」なる用語と「シーリング剤」なる用語とが記載されていることに関して、これらに同一の材料を用いる被告構造が本件発明の技術的範囲に属するか否かという点である。

## 1. 3 判 旨

裁判所は、「本件発明の構成要件Cにいう『シーリング剤』の意義を検討するに当たっては、同Bにいう『接着剤』の意義と対比しつつ、その内容を検討する必要があるが、本件特許請求の範囲の記載上、両者の意味は必ずしも一義的ではないから、本件明細書の発明の詳細な説明欄の記載や図面を考慮する必要がある」ということを前提にして、「本件発明における『接着剤』、『シーリング剤』とは、いずれも2つの材料をつなぎ合わせるものである点で『接合剤』という上位概念に包摂されるものではある」としつつも、「本件発明の『接着剤』と『シーリング剤』とは、成分を異にする異なる物質であると解するのが相当である」との解釈を行った。そして上記解釈を基に、被告構造は、本件発明の技術的範囲に属しないものであると判示した。

上記解釈の根拠については、「本件明細書の特許請求の範囲の記載においては、『接着剤』なる用語と『シーリング剤』なる用語が、わざわざ区別して用いられており、これに接した当業者は、明細書中の他の部分に、両者が同一のものであってもよいなどの格別の記載や示唆がない限り、両者を異なるものと認識するのが通

常であると解されるし、また、そのような理解が、…当業界の技術用語の通常の意味とも合致するものという」とし、さらにこのように解することは、「本件特許出願の経過とも合致する」と判示した。

## 2. 評 釈

### 2. 1 クレームの解釈手法

特許権侵害訴訟においては、特許権の効力の及ぶ客観的範囲である特許発明の技術的範囲がクレーム解釈によって確定されることになる。そのうえで、侵害と主張されている対象物件又は方法（「侵害態様」という。）をあてはめて当該技術的範囲に属するか否かが判断されることになる<sup>1)</sup>。

クレーム解釈については、有名なリパーゼ事件<sup>2)</sup>が契機となり、平成6年改正によって特許法第70条第2項にその基準が示されることになったが、従来から多くの判例において、明細書全体及び図面（以下「明細書等」という。）の他、公知の文献、出願経過等を参酌した解釈手法が採られている。本判決も、リパーゼ事件等の判例理論を踏襲し、クレームに記載された用語の意義の解釈において、クレームからは一義的に解釈できないことから、明細書等を参酌する必要があると判示している。

### 2. 2 明細書等の参酌

(1) クレーム解釈においては、特許発明の技術的範囲が特許発明の実質的価値に即応するものとして定められなければならない<sup>3)</sup>。特許発明は抽象的な技術思想であり、ある程度抽象的な表現でクレームに記載せざるをえない。したがって、特許発明がどのような具体的態様まで包摂するのかを判断するためには、特許発明の実質的価値が考慮されるべきである。

(2) 本件において争点となった「接着剤」、

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

「シーリング剤」なる用語は、裁判所も認めているように、いずれも2つの材料をつなぎ合わせるものである点で「接着剤」という上位概念に包摂されるものである。このことを考慮して特許発明の実質的価値を重視すれば、これらの技術用語における概念は、截然と区別できるものではなく、重畳的な部分を含んでいるように思われる。そうであれば、両者が同一である侵害態様は、特許発明の抽象的概念に包摂されると考えることができる。

なお裁判において、均等論は論じられてはいないが、無限摺動用ボールスプライン軸受事件<sup>4)</sup>において説示された均等論とのバランスも考慮すべき余地があるように思われる。当該事件の最高裁判決においては、特許出願の際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るという点が参酌されているのである。

(3) しかし、本件判決においては、クレームに記載された「接着剤」、「シーリング剤」という異なる用語の意義について、成分を異にする異なる物質であると判示されている。

本判決の結論の妥当性を導くためには、クレーム解釈において外形的な面を考慮しなければならないように思われる。この点については、明細書は当業者に要求される通常の注意力をもって記載されているとみるべきであり、通常の注意力をもって容易に予測できるような侵害態様に対処できない特許請求の範囲の記載に基づく特許発明の実質的価値は、それ以上のものとして評価されないのはやむをえないこととしなければならないという見解<sup>5)</sup>がある。そうでないと、通常の注意力を払い誠実に明細書を作成した出願人との均衡を失し、安易な明細書の記載を助長させることになるという価値判断を前提とする。またクレーム及び明細書等は、権利書としての役割を担うものであることから、特許権者と一般第三者との利益衡量の点から法律

文書に要求される法的安定性ないし予測可能性が担保されなければならないことも重視すべきである。そもそも、発明開示の代償として特許権が付与されることを考えれば、一般第三者の実施行為の予測可能性を奪い、法的安定性を害することに対する特許権者側の責任を認めることが必要である。そのような責任を認めても、明瞭ではない開示をした特許権者側にとって不測の損害はないと利益衡量上は考えることができる。したがって、クレーム解釈においては、特許発明の実質的価値を考慮するとしても、法的安定性ないし予測可能性がクレーム及び明細書等において十分に担保されていなければならないとすべきであろう<sup>6)</sup>。

(4) 本件発明は、比較的単純な技術的構造に係るものである。また「接着剤」、「シーリング剤」なる用語は、当業者において一般的に知られたものである。これらの点を考慮すれば、両者が同一である侵害態様は、出願時において通常の注意力をもって容易に予測できるものであったと考えることができる。そうであれば、上に述べた観点から、そのような侵害態様が特許発明に包摂されることを、クレーム及び明細書等から当業者が十分に認識することができるようにすべきであったように思われる。

そうであるとすれば、本件判決は、法的安定性ないし予測可能性を前提とするひとつのクレーム解釈の手法を示すものとして理解することができ、妥当であると思われる。

## 2.3 出願経過の参酌

(1) 裁判所は、出願経過において提出された早期審査に関する事情説明書について次のように判示した。すなわち、「…階段用床シートと踏み面との重なり部分も階段用床シートとコーナー部との重なり部分も、接着剤を用いるものは本件発明とは異なること、従来技術で使用されていた接着剤に代えてシーリング剤を使用し



※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

た点が本件発明の特徴である旨が主張されているのであって、本件特許出願を担当した特許庁審査官が、原告のこの主張を相当と認めて…本件特許査定に至ったことは明らかである」とした。そのうえで「…特許出願人が同事情説明書で述べた内容は、当該特許発明の技術的範囲の確定に当たって参酌されるべきであり、また、侵害訴訟において同事情説明書で述べた内容と異なる主張をすることは、信義誠実の原則ないし禁反言の法理に照らして許されないものというべきである」とした。

(2) 特許出願の経過においては、特定の形態を特許発明から外形的に除外又は放棄する場合があります。たとえば、いわゆる除くクレーム<sup>7)</sup>とする場合が典型的であるが、それに限られるものではない。また特定の構成とすることに特許発明の実質的価値があると主張する場合には、当該構成をとらないものが特許発明の保護範囲から実質的に排除されたと解される余地がある。

本件判決においては、従来技術と本件発明との相違点に関するXの主張内容から、接着剤とシーリング剤とが同一である侵害態様を実質的に排除されたと判断されている。このように特許発明の技術的範囲を限定的に解釈することは、法的安定性ないし予見可能性の点から十分に理解できるものである。

### 3. 特許出願実務の考察

#### 3.1 はじめに

本件判決においては、クレーム及び明細書等の記載内容や特許出願の経過を考慮して、クレームに記載された「接着剤」と「シーリング剤」とが同一の成分のものを用いる侵害態様には特許権の排他的効力が及ばない結果となっている。侵害態様が容易に予測できたと後に評価できる場合でも、出願時においては予測が困難で

あることもありうる。出願後に開発された技術が侵害態様に用いられる場合には、なおさらである。いわゆる後知恵的な侵害態様に対処できるようにするためには、実務上、どのようにすべきであろうか。判決において実務にかかわると思われる点をさらに詳細に検討しつつ、実務者の視点から、将来の侵害態様に対処できる特許出願実務について考察する。

#### 3.2 クレーム及び明細書等の作成

特許発明の実質的価値を技術的な合理性の面から評価すれば、特許発明に包摂されることができると考える侵害態様に対処できるようにするためにはどうすればよいか。それは、通常の注意力をもって容易に予測できるような侵害態様はもとより、技術の進展等によって将来において生じる侵害態様が特許発明の技術的範囲に属すると解釈されるようにするためにはどうすればよいか、ということである。

##### (1) 格別の記載や示唆

クレームから侵害態様が一義的に認識できればよいが、問題はそうでない場合である。たとえクレームから一義的ではないとしても、明細書等において、侵害態様がクレームに記載された特許発明の抽象的概念に包摂されることを示す格別の記載や示唆があれば、当該態様に特許権の効力が及ぶとすることに異論はないように思われる。格別の記載や示唆は、当業者に要求される通常の認識力ないし注意力によって侵害態様が認識されうるような概念を示すものでなければならぬであろう。判決においては、「接着剤」、「シーリング剤」について、両者が同一のものであってもよいなどの格別の記載や示唆がない限り、両者を異なるものと認識するのが通常であると解されるとしている。では、両者が同一のものであってもよいという直接的に侵害態様を明示する記載以外に、どのような

## ※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

格別の記載や示唆が考えられるであろうか。以下では、これについて検討する。

### (2) 特許発明の実施の形態

裁判所は、明細書の記載について、「上記格別の記載や示唆は何ら見出せないばかりか、かえって、実施例に係るが、『接着剤』と『シーリング剤』を対比しての記載の中には、『シーリング剤4としては、接着剤より固形分が多く粘性が高い…剤等が好適に使用される。』…等の、両者の物性が異なるものであることを示唆する記載がみられる」とし、本件明細書の全体の記載に徴し、本件発明の「接着剤」と「シーリング剤」とは要求される特性が異なるものであることが明らかであるとしている。そのうえで、「そうである以上、これらの記載に接した当業者としては、両者の成分等も異なるものと認識するのが自然であるということができると判示している。

明細書等の作成においては、実務上、特許発明にとって好適な実施の形態を記載することが通常行われている。この場合に、特許発明を実施するための好適な実施の形態が侵害態様と合致しないからといって、侵害態様が特許発明の技術的範囲に属しないとすることは、特許発明を適切に保護することはできない。またそのことが特許権者側にとって不利な判断資料として考慮されるようなことがあってはならないように思われる。そうしないと、好適な形態を開示しなかった方が不利な証拠資料がなく、逆に、出願時に考えられうる好適な形態を開示して誠実に明細書等を作成した方が保護されにくい結果となり、バランスを失することになるように思われる。

本件明細書においては、「接着剤」と「シーリング剤」とを対比した記載がみられることから、両者の物性が異なることが示唆されていると考えることもできる。しかし、特許発明の好

適な実施の形態の参酌については、特許権者側に不利となる場合には、上述したように慎重になされるべきである。そうでないと、実施の形態に拘泥したクレーム解釈がなされるおそれがあるのではなかろうか。

明細書等作成の実務においては、特許発明を実施するための好適な実施の形態は、あくまでも出願時における好適な形態であることに留意すべきである。種々の事情によって、その後実施の形態が変化することは十分にありうる。では、どのように明細書等を記載すべきであろうか。たとえば、特許発明の好適な実施の形態を記載するだけでなく、特許発明を実施するうえで技術的な合理性を考慮して要求されると考えられる最低水準の態様や特性についての説明をも記載することが考えられる。そもそも、当該水準を満たさなければ、特許発明を実施することは実質的にできないであろう。当該水準を満たすものであれば、そのような侵害態様が特許発明に包摂されることを認識させるひとつの判断資料とすることができるように思われる。

本件においては、「接着剤」、「シーリング剤」そのものの特性については記載されていないように思われる。たしかに、これらの用語は、当業界にとって一般的であり、その技術内容を容易に知ることができる。そうであっても、これらが本件発明の技術構成においてどの程度の特性が要求されるものであるのかを明細書等に記載しておくことが考えられる。たとえば、「接着剤」と「シーリング剤」とに要求される最低水準の物性を記載するとともに、それ以上の物性とすればよい旨を記載することが考えられる。両者の物性が重複するものであることが明細書等において認識することができれば、特許権者側にとって有利な判断資料となったのではなかろうか。

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

### (3) 上位概念化

クレームに記載する用語のひとつの表現手法としては、いわゆる上位概念化があげられる。本件判決においては、「本件発明における『接着剤』、『シーリング剤』とは、いずれも2つの材料をつなぎ合わせるものである点で『接合剤』という上位概念に包摂されるものではある」と判示されている。では、クレームにおいて、「接着剤」、「シーリング剤」を上位概念である「接合剤」と記載していれば、両者が同一のものを用いる侵害態様にも特許権の効力が及んだといえるであろうか。少なくともクレームの記載からは、そのようにいえそうである。そうであったとしても、本件において上位概念化することができたかどうかは、クレームの作成において種々検討すべき事項があることから容易に判断することはできない。たとえば、上位概念化すれば当該用語の意義が広く解釈されることになるが、それだけ公知技術を包摂してしまう可能性が高くなる。どこまで上位概念化するかは慎重に検討されなければならない。

したがって、上位概念化においては、特許発明の実質的価値があると評価しうる上位概念の技術用語をいくつかあげたうえで、公知技術と対比していずれの用語を選択すべきかを検討することが考えられる。また種々の概念を包含する技術用語においては、どのような概念が当該発明にとって必要であるかを考慮してクレームに記載する用語を検討することが考えられる。

クレームに記載する技術用語の上位概念化は、具体的な実施の形態に拘泥することなく、抽象的な技術思想である特許発明を適切に表現するために十分に考慮されるべきである<sup>8)</sup>。

### (4) 当業界の技術用語の通常の意味

クレーム解釈においては、クレーム及び明細書等の記載とともに、公知文献やそれ以外の事情が参酌されることによって、当業界の技術用

語の通常の意味が解釈されている。本件判決においても、いくつかの文献の記載を列記して、「本件発明における『接着剤』と『シーリング剤』の意義をこのように解することは、当業界の技術用語の通常の意味とも合致する」と判示している。ただし、判決においては、当業界の技術用語の通常の意味がクレーム及び明細書等からの解釈と合致するとしているだけであって、クレーム及び明細書等の記載内容から乖離した解釈はなされてはいないことに留意すべきである。当業界の技術用語の通常の意味を参酌してクレーム解釈をする場合においても、法的安定性ないし予見可能性を考慮して、クレーム及び明細書等から合理的に認識することができる範囲でなされるべきである。そうでないと、特許権者側にしても侵害と訴えられる側にしても当業界の技術用語の通常の意味を形成しうることを考えると、クレーム及び明細書等からの解釈を離れることは、利益衡量上、妥当な結論を導くことはできないであろう。翻って、そもそも、特許法第70条第2項において、「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」と規定されている意味を、改めて考えてみる必要がある。

なお裁判所は、当業界の技術用語の通常の意味の解釈においていわゆる辞書的な文献を参酌しているが、「原告は、他の多くの特許出願において、同じ成分からなる組成物を『接着剤』及び『シーリング剤』の各用途に用いることが記載されている旨を主張するが、本件明細書の記載に基づくものではなく、失当である」と判示している。すなわち、辞書的な文献から当業界の技術用語の通常の意味が解釈されているが、他の特許出願の明細書等については参酌されていない。判決を整合的に理解するためには、当業界の技術用語の通常の意味は、クレーム解釈において参酌される技術常識ないしその言葉



※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

の持つ本来の意味として捉えられるべきであろう。他の特許出願の明細書等に記載された技術用語は、そこに記載された発明を定義付ける意味を持つことを考慮すれば、それを当業界の通常の意味に含めることは適当ではないように思われる。したがって、クレームに記載された技術用語が公開された他の特許出願の明細書等に記載されているからといって、その意味を明瞭にしないことは厳に避けるべきである。

以上のことから、本件の場合、「接着剤」、「シーリング剤」なる技術用語の意味の外延に重疊的な部分を含んでいるとしても、これらの技術用語の本来の意味においては区別されるものと判断されたように思われるのである。

したがって、クレーム及び明細書等の作成においては、クレームに記載された技術用語について、その実質的価値を考慮した場合の意味と本来の意味とに相違するところがあるかどうかを検討すべきである。相違する場合には、特許発明の実質的価値を考慮した場合に、当該技術用語がどのような意義を有するものであるのかを明瞭にしなければならない。そうしないと、当該技術用語の本来の意味とは相違することになるいわゆる後知恵的な侵害態様に対処できなくなることを否定しえないであろう。

#### (5) 「・・剤」クレーム記載の留意点

本件においては、上に述べたようにクレームに記載された「・・剤」なる用語の意義の解釈が争点となった。これらの用語は、当業界において一般的・慣用的な用語となっている場合が多いが、物質や組成物が持つ主要な機能・特性を表現するものと考えることができる。この場合には、主要なものに加えて他の機能・特性を持っていたとしても、特許発明の実質的価値を変えないものでないであろう。本件においては、「接着剤」に「シーリング剤」としての機能を持たせることが可能であれば、両者が同一であ

る侵害態様も本件発明に包摂されることができると考えることができる。また被告構造が本件発明の階段構造と構造的に同一のものであることからすれば、被告構造を形成するために用いられた接着剤がシーリング剤としても機能していると考えられることは、十分に可能であるように思われる。

しかし、裁判所は、当該用語表現について、『接着剤』と『シーリング剤』なる用語を格別の注記もなく用いているものである以上、既にみた当業界における技術用語の通常の意味に照らしても、これらの用語を、目的・用途及び機能によって区別される、単なる機能的表現としてのみ用いるものと解することはできない」と判示している。これは、「接着剤」と「シーリング剤」なる用語が上述したように機能・特性を表現するものとしては解釈されず、本来の意味による制約を受け、区別された用語として解釈されたものと思われる。「・・剤」なる用語をクレームに記載する場合、このように機能・特性を表現するものとしては解釈されないことがありうることに十分に留意すべきである。

したがって、「・・剤」なる用語をクレームに記載するに際しては、物質や組成物の機能・特性を表現するものとしてのみ用いるものであるのか否か、また当該用語が特許発明の実質的価値との関連で格別の意義を持つものであるのか否かを検討すべきである。そして、機能・特性を表現するものとしてのみ用いる場合には、主要な機能・特性に加えて、当該物質や組成物が持ちうると思われる機能・特性も記載しておくことが考えられる。本件の場合、階段構造において「接着剤」が「シーリング剤」としても機能し、逆に「シーリング剤」が「接着剤」としても機能すると記載しておくことが考えられよう。また上に述べたように、特許発明を実施するうえで技術的な合理性を考慮して要求されると考えられる最低水準の特性を記載しておくことが考えられる。当該用語が格別の意義を

## ※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

持つ場合には、そのような意義を持つことを明細書に記載するか、又は、クレームに記載する表現方法を本来の意味による制約を受けないように工夫することが考えられる。本件の場合、物の構造を表現するためにその物を構成する材料を表す「・・剤」なる用語が用いられているが、構造そのものを表現できるかどうかを検討することが考えられよう。

ただたしかに、「・・剤」なる用語は、物質や組成物を表現するのに便宜な用語であり、化学分野にかかわる特許発明のクレームにおいて、安易に多用されている傾向があるように思われる。本件においても、従来技術との関係から「接着剤」、「シーリング剤」と用語を使い分けるために用いられたように思われる。しかしそうであるとしても、このような用語を安易に用いると、将来の侵害態様に対処できず、回避される可能性があることを念頭に置いてクレーム及び明細書等を検討しなければならない。「・・剤」なる用語やそれに類した用語を安易に用いる場合の危険性が本件判決によって示唆されたのではなからうか。

ここに述べた点は、特に化学関連のクレーム及び明細書等を作成する際に検討すべきひとつの要素として十分に考慮されるべきである。

### 3. 3 出願経過

特許発明の技術的範囲の確定においては、出願経過が参酌されること、また信義誠実の原則ないし禁反言の法理が適用されることで判例は固まっている。したがって、特許出願の経過における言動に十分に注意し、侵害訴訟において不利益を来すことがないようにすべきことはいうまでもない。たとえば、特許発明と先行技術とを対比する場合や特許発明の構成上の特徴の重要性を示す場合においては、主張内容を注意深く検討すべきであろう。これらの場合においては、特許発明の特定の形態が外形的ないし実

質的に除外又は放棄されたと解される場合があることを念頭に置いておくべきである。

特許発明を特定するための事項が上位概念又は下位概念の用語で表現できる場合、下記の留意点があげられるであろう。すなわち、特許発明と先行技術とを対比する場合は、実質的に除外されたと解される形態をできる限り少なくするために、特許発明について上位概念の用語を用いる主張を避けてより下位概念の用語を用いて対比することができるかどうかを検討することが考えられる。逆に、特許発明の構成上の特徴の重要性を示す場合は、実質的に放棄されたと解される形態をできる限り少なくするために、特許発明について下位概念の用語を用いる主張を避けてより上位概念の用語を用いて構成上の特徴を主張することができるかどうかを検討することが考えられる。

なお付言すると、出願経過の参酌においても、特許発明の特定の形態が除外又は放棄されたと解されるか否かの判断は、出願人の主張内容等から客観的になされるべきである。したがって、出願経過においては、主張内容が客観的にみて出願人の認識内容に沿ったものであるかどうかを検討してみる必要があるように思われる。

## 4. おわりに

特許出願実務において、将来生じうるあらゆる侵害態様に備えて対処することは、現実的には難しい。発明者と特許実務に携わる者との間に協働して対処することに尽きるが、実情を踏まえた現実的な対応策を改めて考えてみる必要があるように思われる。いわゆる後知恵的な侵害態様に対処するには、抽象的な発明を客観的な視点から捉えて特許出願実務を行うことが求められる。そのための具体的な対応策としては、発明を発掘してクレーム及び明細書等を作成するに当たって、上に述べたような点を定型的に考慮するためのシートを作成して検討する



※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

ことが考えられる。また代理人を活用する場合は、客観的な視点から発明を多面的に分析し、発明を表現する方法や用語をいくつか提案してもらうといったことが考えられる。

将来の侵害態様に対処できる特許出願実務を考えた場合、クレーム解釈について簡単明瞭なルールを早期に確定することが重要であるように思われる。そのことは、実務において簡単かつ適切に対処することに資するであろう。本件判決をみると、クレームに記載された用語の意義がクレーム及び明細書等から簡単明瞭に解釈されていることから、この点は、実務の要請に合致しているものと思われる。

本件の事実関係を抜きに、判決を余り一般化すべきではないが、本件判決のようにクレームが解釈されることに留意して出願実務に当たるべきであろう。特に化学分野で多用される「・・・剤」クレームについては注意を要する。そうであれば、いわゆる後知恵的な侵害態様に対してどのように対処すべきかについて、実務者の視点から考察した次第である。

#### 注 記

- 1) 牧野利秋，裁判実務体系27 知的財産関係訴訟法，pp.425～454（1997）青林書院
- 2) 最判平成3年3月8日，昭和62年（行ツ）第3号
- 3) 前掲注1)

- 4) 最判平成10年2月24日，平成6年（オ）第1083号
- 5) 牧野利秋，裁判実務体系9 工業所有権訴訟法，p.106（1985）青林書院  
前掲注1），pp.445～448も参照。

なお同論文においては、さらに以下のように論じられている。

「この場合でも、侵害態様が剽窃、模倣など不正、不当な意図に基づき、特許権者の側の明細書の記載の不備に乗じて、社会的に不正、不当と評価される態様で特許発明の実質を利用していると認められる場合には、権利者側に存する形式の不備を超える社会的非難性が相手方にある場合として…、例外的に均等による保護を与えるべきである。」

- 6) 酒井宏明，ジュリスト，No.1169，pp.131～133（1999）

同論文は、「法的安定性及び予見可能性が担保されているという前提があるならば、発明の技術的範囲という極めて抽象性の高い領域を確定するための手法は、本来その明細書が表現しようとしていた技術的要旨（発明の要旨）を明確にするものを選択すべきである。」とする。

- 7) 特許・実用新案審査基準，第Ⅲ部明細書，特許請求の範囲又は図面の補正4. 2(4)除くクレーム，p.5（2005）
- 8) 牧野利秋監修，本間崇編集，座談会 特許クレーム解釈の論点をめぐって，p.87（2003）発明協会  
大野聖二，知財管理，Vol.54，No.9，p.1351（2004）も参照。

（原稿受領日 2005年7月15日）