

特許訴訟を考慮した明細書の作成及び 権利化手続きに関する研究

小 林 浩*
佐 長 功**

抄 録 特許権の内容は、原則として、クレーム及び明細書の記載によって特定される。このため、権利行使に強い特許を取得するためには、クレームや明細書の記載が特に重要である。実際に、クレームの文言の不明瞭さ、クレームのサポート不備、特に実施例不足などによって権利行使時に不利な取り扱いを受けた事例は多い。また、権利行使上、クレームや明細書の記載が重要であることは言うまでもないが、クレームや明細書の記載のみならず、中間処理等の巧拙が、権利の強さに大きく影響を与えることも、また事実である。

本稿は、このような観点から、過去の判例等を紹介しつつ、望ましい明細書の記載方法や中間処理や権利化後の対応のありかたについて検討する。

目 次

1. はじめに
2. クレーム・明細書の記載が勝敗を分けた事例
 2. 1 特許請求の範囲の解釈
 2. 2 リパーゼ事件（クレーム中の文言の解釈）
 2. 3 クレーム中の文言解釈が勝敗を分けた事例
 2. 4 明細書中の数値限定の測定方法が問題となった事例
 2. 5 明細書中の効果の記載が問題となった事例
 2. 6 明細書中の実施例の記載が問題となった事例
3. 権利化手続きが勝敗に影響を与えた事例
 3. 1 補正書、意見書等の出願経過を参酌した事例
 3. 2 均等論の適用が問題となった事例
4. 権利化後の手続きが勝敗に影響を与えた事例
 4. 1 訂正審判での手続きが権利を減縮した事例
 4. 2 無効審判での主張が権利を限定解釈した事例
5. 出願明細書作成・権利化手続き・権利化後手続きにおける留意点
 5. 1 明細書作成における留意点
 5. 2 権利化手続き又は権利化後の手続きにおける留意点
 5. 3 小括
6. おわりに

1. はじめに

特許権は、権利行使の段階に至ったときに、その真の価値が試されると言っても過言ではない。権利行使に強い特許を取得するためには、その前提として出願の対象となった発明そのものの価値が重要であることは言うまでもないが、クレームや明細書の記載、中間処理等の巧拙が、権利の強さに大きく影響を与えることも、また事実である。本稿においては、このような観点から、判例等を参考にしつつ、望ましい明細書の記載方法や中間処理や権利化後の対応の

阿部・井窪・片山法律事務所

* 弁理士 Hiroshi KOBAYASHI

** 弁護士 Isao SAIKI

ありかたについて検討してみたい。

そこで、はじめに、クレーム・明細書の記載が勝敗を分けた事例を紹介することとし、つぎに、権利化手続き、いわゆる中間処理における主張などが勝敗に影響を与えた事例を紹介し、さらに、権利化後の主張、例えば無効審判等における主張等が訴訟の結果に影響を与えた事例を紹介する。

そして、最後に、これらの判例の検討を踏まえ、明細書の作成、権利化手続き及び権利化後の手続きにおける留意点についても述べる¹⁾。

2. クレーム・明細書の記載が勝敗を分けた事例

2.1 特許請求の範囲の解釈

クレーム解釈の原則は特許法第70条に規定されている。

第1項 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。

第2項 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。

特許権の侵害訴訟におけるクレームの解釈の判断主体は、裁判官である。判断の手順としては、まず文言解釈が行われ、次に必要に応じて均等論²⁾による解釈が行われる。この際、事案によっては禁反言の法理等を適用するなどして、制限的解釈が行われる場合もある。

クレーム解釈を行う際の第一の判断資料は、特許請求の範囲の記載（クレーム）そのものである。次に明細書・図面、出願当時の当業者の技術的常識、公知技術、必要に応じて出願手続きの経過などが参照される。

以下においては、このようなクレームの解釈

に際して参考になる判例を紹介しつつ、クレームや明細書の記載が特許権の技術的範囲の解釈に与える影響について検討する。以下の判例の中には、古い判例も含まれている。古典的な判例も判例の流れを知るという観点からは重要と考えられるので、ここでは比較的古い判例についても言及したい。

2.2 リパーゼ事件（クレーム中の文言の解釈）

リパーゼ事件の最高裁判決（最高裁H3.3.8判決；昭和62年（行ツ）第3号）は、既に言い渡し後14年を経過しており古い判例の部類に属するものとも言える。リパーゼ事件は権利の有効性に関する事案であるが、クレーム解釈に関しても、是非、押えておくべき判例と考えられる。

この判決は、『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。』と判示した。すなわち、この判決では、特許性について判断する場合、クレーム解釈はクレームの記載のみによって可能で明細書に言及する必要のない場合もあり得る、と判示している。

前述のとおり、リパーゼ事件判決は、権利取得段階における発明の要旨の認定について言及したものである。そこで、侵害訴訟において問題となる技術的範囲の解釈についても、リパーゼ事件の判決に示された考え方が妥当するのかが議論された。その結果として、平成6年の特許法の改正によって特許法第70条2項が改正され、権利成立後の特許発明の技術的

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します

範囲の解釈においては「明細書の記載及び図面」を考慮して解釈することが明記されたという経緯がある。

2. 3 クレーム中の文言解釈が勝敗を分けた事例

クレーム解釈では、特許請求の範囲記載の用語の意味が問題になる。過去の裁判例において問題となったフレーズ、用語としては、例えば、「少なくとも20℃で分離」、「結合湾曲片を鞘中に確保」、「空室を有する合成樹脂水かき」、「振動子を垂下して」、「易揮発性有機液体」、「構築物に接する位置」、「ほぼ円形の曲線」、「75000気圧」、「裏面に設置し」、「鋭角に屈曲」、「化合物及びその塩」等がある。そこで、以下においては、これ等の事例を検討しつつ、クレーム解釈に与えた影響について紹介する。

(1) クレーム中の数値の解釈が問題となった事例

まず、アクリルアミド事件（東京地裁 S51.5.26判決；昭和44年(ワ)第12615号）では、特許請求の範囲中に、「結晶状硫酸を少なくとも20℃で分離」と記載されており、「少なくとも20℃」という温度の解釈が問題になった。被告方法は「約17.5℃」で硫酸を分離しており、文言上は範囲外であった。今日であれば均等論の適用が問題となった事案であると思われるが、当時は明確な均等論に関する適用基準はなく、結論として非侵害と判断された。判決では、明細書等の記載から「両者間の相互飽和溶解度の差異は20℃を超えて高くなるに従い極めて顕著なものになるとの新発見に基づき、これに依拠して成立するにいたった」と認定してこれを判断の基礎とし、20℃という温度は重要な要件であるとの見解に基づいて非侵害と判断した。

本件事案を、均等論の観点から見た場合に問題となるのは、均等論の5要件中、特に第1要

件である。第1要件は、その差異に係る部分が発明の本質的部分か非本質的部分かという要件であるところ、明細書の記載中において、その問題となる構成要件が、発明の特徴部分であるかの如く記載されているか否かが一つの判断要素となりえる。分かりやすい明細書であれば、例えば、「本発明は、…を特徴とする」、あるいは、「本発明は、…を…に置き換えることによって、…を奏するという知見に基づいて本発明は完成した」と記載されている。したがって、本判例から、このような記載が発明の本質的部分、特徴部分を指摘するものとして、権利行使時に不利に働く可能性はないかという問題提起をすることができる。

次に、人工ダイヤモンド製造法事件（東京地裁 S62.7.10判決；昭和45年(ワ)第428号）でも、数値限定が問題となった。具体的には、特許請求の範囲記載中の「ダイヤモンド形成域中で少なくとも約75000気圧の圧力」という表現が問題になった。これに対して、被告方法の圧力は、特許請求の範囲記載の文言からはずれており、「69000～72000気圧」であった。原告は、この測定方法での誤差範囲は±10%である、などと主張し被告方法の圧力も特許請求の範囲記載の圧力の範囲に含まれると主張したが、判決では、圧力の下限は四捨五入して解釈するのが妥当であると述べた上で（いわゆる「四捨五入説」）、技術的範囲に属しないと判断した。この判例から得られた教訓としては、数値の書き方一つによって、文言侵害を主張できるのか、そうでないのかについて大きな差が出てくるということである。例えば、この判決のように、「四捨五入して解釈する」のが妥当というのであれば、10対90と書くか、1対9と書くか、0.7対9.3と書くのかによって、権利行使の段階における技術的範囲の解釈の広狭に大きな差が生じることとなり得る。

本判決は、数値範囲の記載方法としては、こ

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します

のような点にも注意すべきという、教訓を我々に与えている。

(2) クレーム中の用語の解釈が問題となった事例

柱等保護具事件（大阪地裁H15.31判決；昭和60年(ワ)第8672号）では、クレーム中の用語「鋭角に屈曲」が問題となった。特許発明は、柱（角材）を保護するための保護具であって、柱をしっかりと把持するために把持部が「鋭角に屈曲」と特定されていた。イ号製品は該当部分が約90度で、それがクレームに入るか否かが問題となった。

裁判所は、『本件考案の「鋭角」というのも、右のような目的（その挟着力で保持具が柱等から脱落するのを防止）を達する角度をいう…極端に開いた鈍角は別として、必ずしも厳密な意味での「鋭角」でなくとも、直角又は直角に近い鈍角であれば、右目的を十分達成する…イ号物件の「約90度」は本件考案にいう「鋭角」に含まれる。』と判示した。発明の本質を捉えてクレームの記載が的確であれば、すなわち、「鋭角」に限定していなければこのような無用な争いは生じなかったと思われる。この判決は、クレーム中の用語の選択の重要性を示唆している。

化学・医薬の特許では、しばしば専門用語の解釈が問題となる。例えば、ロキソプロフェン事件（東京高裁平9.1.30判決；平成7年(ワ)第810号）では、本件特許のクレームに「一般式を有する置換フェニル酢酸誘導体及びその塩」と記載されていたところ、「その塩」が水和物（イ号製品）を含むか否かが問題となった。この事例では、裁判所は、技術用語・学術用語としては塩に含まれると解釈している文献、辞書が沢山あったことを認定した上で、何が発明の重要な部分であるかという点について検討を行い、水和物は塩に含まれると判断をした。この後、医薬化合物のクレームを書く場合に、「…

化合物、その塩又はその水和物」とか、「…化合物、その塩、その水和物またはその溶媒和物」とか、クレーム用語の選択で試行錯誤がされた。この判決は、化学用語の選択にも細心の注意が必要であることを示唆するものである。

(3) プロダクト・バイ・プロセスクレームの解釈が問題となった事例

プロダクト・バイ・プロセス³⁾の限定では、プロセス要素は権利解釈に考慮されないというのが判例・通説となっている。ところが、種々の事情によって原則を覆される場合がある。例えば、単クローン性抗CEA抗体事件（東京地裁H12.9.29判決；平成11年(ワ)第8435号）は、プロダクト・バイ・プロセスのプロセス要素によって権利が限定解釈された事例である。この事件の判決では、『一般に、特許請求の範囲が製造方法によって特定されたものであっても、特許の対象はあくまで製造方法によって特定された物であるから、特許の対象を当該製造方法に限定して解釈する必然性はない。しかし、特許の対象を当該製造方法に限定して解釈すべき事情が存する場合には、特許の対象が当該製造方法に限定される場合があり得る。』と判断されている。この場合の特別な事情というのは、具体的に言えば、例えば、意見書での主張である。

ただし、意見書でプロセス要素の主張をしたとしても、主張の仕方いかんによってはプロセス要素が権利解釈に影響しないこともあり得る。例えば、酸性糖タンパク質事件（東京地裁H11.9.30判決；平成9年(ワ)第8955号）では、プロセス要素は権利範囲の解釈に影響を与えなかった。なお、プロダクト・バイ・プロセスクレームの権利解釈については各国における取り扱いも必ずしも明確ではない⁴⁾。

2. 4 明細書中の数値限定の測定方法が問題となった事例

クレームの用語ではなく、クレームをサポートする明細書の記載、具体的には、「発明の詳細な説明」の記載が問題となることがある。

例えば、マルチトール事件（東京地裁H15.6.17判決；平成14年(ワ)第4251号）では、クレーム中の数値を測定する方法の記載が問題となった。この事件では、問題となった数値に関する測定方法として、当時、2つの測定方法（JIS K 6721とパウダーテスター法）が知られていた。裁判所は、『本件においては、従来より知られた粉末マルチトールの見掛け比重の測定方法として、JIS K 6721とパウダーテスター法の二つが存在し、通常いずれの方法を用いるかが当業者に明らかとはいえず、しかも測定方法によって数値に有意の差が生じるのであるから、構成要件Bについては、JIS K 6721とパウダーテスター法のいずれによっても、見掛け比重の数値を充足する必要がある。』という厳しい判断をした。

なお、ビニル重合体事件（東京高裁S59.7.17判決；昭和54年(ネ)第2813号）の判決では、明細書に測定方法が記載されておらず、またその数値を客観的に確定する方法が当時見当たらないから、本件発明は実施不能である、という判断がされている。

技術が飽和した分野ではパラメーター特許⁵⁾が多く見受けられるが、数値限定及びその測定方法の記載は、権利解釈上重要な場合もあるので、明細書の記載は要注意である。

2. 5 明細書中の効果の記載が問題となった事例

明細書中の「発明の効果」の記載によってクレームが限定解釈される場合もある。「発明の効果」の記載が議論された事案を2件紹介する。

まず、混合材の塗布方法事件（大阪地裁H11.10.14判決；平成9年(ワ)第1959号）では、形式的な理由で効果の記載が極めて厳しく限定解釈に参酌された。特許法施行規則には、発明の効果はこのように記載しなければいけないと規定されている。本事例で裁判所は、その規則を引用して、『特許法施行規則24条、様式第16の備考14には、「『発明の詳細な説明の欄』には、特許法第36条第3項に規定するところに従い、次の要領で記載する。』とした上で、ハとして、「『発明の効果』には、当該発明によって生じた特有の効果をなるべく具体的に記載する。この場合において、…特段の記載のない限り、同欄に記載されている効果は、実施例の効果ではなく、当該発明自体の効果と解すべきである。』と判示した。

本件事案では、本件発明の効果として「発明の効果」の欄に、もう少し一般的に記載できるところを、具体的な実施態様に係る発明の効果を一列記してしまったために、特許発明がその効果を全て奏するものに限定されてしまった。

次に、効果の記載については、「作用効果不奏功の抗弁」が主張された事例として、エアゾル製剤事件（大阪高裁14.11.22判決；平成13年(ネ)第3840号）が有名である。この事件において、大阪地裁で、明細書に記載されている効果をイ号製品が奏しないから権利範囲に入らないという主張が認められ得るという判断がされた。これが、いわゆる「作用効果不奏功の抗弁」である。控訴審の大阪高裁は、作用効果不奏功の抗弁を主張することは許されるとした。その上で、大阪高裁は、『対象製品が特許発明の技術的範囲に属しないことの理由として明細書に記載された作用効果を生じないことを主張するだけでは不十分であって、その結果、当該作用効果と結びつけられた特許発明の特定の構成要件の一部又は全部を備えないこと、又は、特許発明の構成要件の一部又は全部を構成として有

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します

しながら同時に当該作用効果の発生を阻害する別個の構成要素を有することを主張する必要がある。』と判示した。すなわち、ただ単に効果が不奏功であるという主張では足りなくて、どこの構成要件に該当しないからその効果が不奏功なのだという主張をしなければいけない、ということである。

本判決から、明細書中の効果の記載も慎重に検討しなければならないという教訓が得られる。具体的態様に係る発明が、例えば3種類の効果（例えば、耐熱性、耐候性及び硬度における改善）を奏するとしても、特許請求の範囲記載の発明の効果として、それら3種の効果全てを奏することではない場合がある。そのような場合には、当該発明の本質的な効果（例えば、耐熱性）のみについてまず記載し、次に、本発明の好ましい態様によれば、さらに、耐候性及び硬度においても改善することができる旨記載すればよいと思われる。発明の効果の記載においては、一般的に、発明の進歩性の主張のために書き過ぎてしまう傾向が見られるが、クレームの広さに対応させて記載することが重要である。効果の記載についても慎重に検討することによって、権利行使のときに多少でも有利になるように明細書を記載すべきである。

2.6 明細書中の実施例の記載が問題となった事例

クレームは権利を請求する範囲を画するのであるから、その範囲は明細書に記載された発明の範囲と同一か、それより狭いのが通常である。もし、誤ってクレームの記載が明細書に記載された発明を狭めるものであったとしても、文言侵害レベルでその過誤が許容されることはない。

例えば、ナリジクス酸事件（東京地裁S51.7.21判決；昭和47年（ワ）第11105号）では、クレームと実施例の記載が一致していなかった⁶⁾。結論として、裁判所は、『特許請求の範囲に記

載のないものは、その記載がなくとも特許請求の範囲の記載自体から記載が省略されていることが当業者であれば誰が見ても分かるような場合は別として、その記載があるものとして、それによって特許発明の技術的範囲を定めることは出来ないものである』、『出願人が特定化合物の製法につき特許権付与を求める主観的意図を有していたことは推認できるが、特許請求の範囲が一義的に明白なときには、主観的意図や特許庁の見解などを参酌として権利範囲を定めることはできない』などと判示した。すなわち、明細書あるいは実施例にクレームの範囲外の態様が記載されていたとしても、クレームから外れたものは権利として行使できないという判断である。なお、米国でも同様の判断がされている（Johnson & Johnson Case (62 USPQ 2d 1225 : CAFC 2002.03.28) 参照⁷⁾）。

一方、実施例の数・内容は、機械、電気、化学、医薬の分野を問わず、発明の実施可能性を示すために極めて重要である。医薬発明においては、実験データによってその物質の医薬としての有効性を示すために特に重要となる。このため、多くの裁判例において、クレームの全範囲が実施例などによって十分にサポートされているか否かが問題となっている。

以下、機械系発明に関する判例を2件、化学・医薬系発明に関する発明を2件紹介する。

(1) 機械系発明において実施例の記載が問題となった事例

まず、機械系発明の例では、コインロッカー事件（東京地裁S52.7.22判決；昭和50年（ワ）第2564号）が古典的判例として有名である。問題となったクレームには、「鍵2の挿入により硬貨投入口8を開き、鍵2の抜取りにより硬貨投入口8を閉じる、遮蔽板9を設けた、貸ロッカーの硬貨投入口開閉装置。」と記載されていた。本件明細書及びその図面には、クランク機構に

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します

よって硬貨投入口が閉じられる態様のみ記載されていた。それに対して、イ号製品はカム機構を有するものであった。裁判所は、概ね、「クレームには硬貨投入口の開閉手段について抽象的な記載しかなく、その手段がクレームの記載のみから知ることができないため、詳細な説明・図面を参酌する必要があり、そうすると、実施例相当の「クランク機構」のみに限定解釈するのが妥当である」という判断をした。この事例は、実施例(実施態様)が1つしかなかったために、クレームが限定解釈された事例である。

一方、文字枠固定装置事件（東京地裁 S 63.12.9判決；昭和61年(ワ)第2964号）では実施態様が複数例示されていたために限定解釈されなかった。この事案では、「ローターの回転軸に揺動するように取り付けられたラック押え」という表現が問題になった。すなわち、「ラック押え」が「ローターの回転軸」に対してどのように揺動するように取り付けられたかが問題となった。イ号製品では、「ラック押え」は揺動杆を介して「回転軸」に取り付けられていた。つまり、「ラック押え」と「回転軸」との間に1つ以上の部材が介在していた。これに対し、本件特許明細書の図2の実施例では、ラック押えは直接回転軸に取り付けられ、ラック押えと回転軸は直結していた。しかし、図5の実施例では、両部材を間接的に取り付けられた例が記載されていた。この実施態様が記載されていた結果、裁判所は、「ローターの回転軸に揺動するように取り付けられたラック押え」における「取り付けられた」とは、ラック押えが、ローターの回転軸に直接取り付けられている構成のみならず、他の部材を介してローターの回転軸に連結され、間接的にローターの回転軸に取り付けられている構成のものも含むことが明らかであると判断し、侵害を認めた。

これらのケースは、機械・電気系発明の明細書において、複数の実施態様を記載することの

重要性を示唆するものである。

(2) 化学・医薬系発明において実施例の記載が問題となった事例

次に、化学・医薬発明において実施例の数が問題となった事案を2件紹介する。

最初の事例は、除草剤事件（東京高裁平6.3.22判決；平成2年(行ケ)243号）で、補正却下の審決に対する審決取消訴訟事件である。本件特許は物質特許であり、そのクレームは一般式で広範に記載されていた。明細書中も物質に関する説明は何ページにもわたって記載があり、一般的な記載としてはクレームを広くサポートするように記載されていた。例えば、クレームに記載の置換基の組み合わせについて表形式で膨大な数の組み合わせのリストが掲載されていた。しかし、実際に実施例において合成され、その活性が示されたものは、その膨大なリスト化合物の中のごく一部であった。

このような状況において、裁判所は、『化学物質そのものが明細書において確認できない場合、その化学物質は発明として成立していないものとして取り扱う』と判断した。これは、実施可能性の観点ではなく、発明未完成の観点からの判断であった。

では、実際に合成していなければいけないのか、あるいは合成して物性データ、活性データ等を示していなければいけないのかというと、必ずしもそうではないという点についても言及されている。裁判所は、この点について、『現実には製造しなくても、現実には製造され、物性データ等の具体的資料が示され、文字どおり確認された化学物質と類似のもので、提供し得たも同然のものとして取り扱う』と判示している。どの程度で「提供し得たも同然」と考えるのかは、極めて難しいところである。

この判例から、物質特許においてクレームが

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します

広い場合に置換基の組み合わせについて十分に記載したとしても、現実には合成し、活性を示した例が少ないと、その広範なクレームの全範囲はカバーできないこともあり得るということを理解する必要がある。

また、審決取消訴訟であるが、NK1アンタゴニスト事件（東京高裁平15.12.26判決；平成15（行ケ）104号）では、クレームに対して実施例が少ないがために、結局、特許可能な範囲が実施例1個の化合物に限定された。

ここで問題になったクレームは、概ね、「NK1拮抗薬（アンタゴニスト）を含有する嘔吐治療剤」と記載されていた。NK1拮抗薬あるいは拮抗体という表現でクレームを特定したために、物質の限定、構造の限定がなかったのであるが、そのような広範なクレームが認められるか否かが争われた。本件明細書には、当時公開されていたNK1拮抗薬を開示した特許公報からそれらの化合物に関する一般的記載がコピーされていた。実施例には、数個の化合物名が記載されていたが、データとともに記載されていたのは（2S, 3S）-3-(2-メトキシベンジルアミノ)-2-フェニルピペリジンだけであった。

結局、裁判所は『（具体的なデータの裏づけがある化合物）以外のNK1受容体拮抗体については、そもそもNK1受容体拮抗活性と嘔吐治療活性の相関関係を裏付ける記載がないのであるから、それらを有効成分とする嘔吐治療剤について、当業者が容易に実施可能な程度に発明の詳細な説明の記載がされているものとは認められないというべきである。』という厳しい判断をした。

前述の除草剤事件は、発明未完成の事例であったが、この件は、実施可能性の観点から特許可能な範囲を狭く解釈した事例である。これらの事例は侵害訴訟における権利解釈に関するものではないが、侵害事件での権利解釈の判断の

参考になると思われる。簡単に言えば、実施例はクレームをサポートする程度に質的・量的に十分でないと広い権利は確保できないということである。

3. 権利化手続きが勝敗に影響を与えた事例

特許権侵害訴訟を受任した場合、真っ先に行うことは、特許公報の記載、特にクレームと「発明の詳細な説明」の記載の検討であり、出願経過の検討である。特に被告事件を受任した場合には、「発明の詳細な説明」中の記載に何か反論のために有利な材料はないか、あるいは出願経過の中で、権利の限定解釈になるような記載なり補正なりがされていないかどうかを、目を皿のようにして検討する。詳細な説明の記載あるいは出願経過中の記載が技術的範囲の解釈に大きな影響を与えることが多く、結果として、訴訟の勝敗を分ける重要な要因となるからである。

この項では、権利化手続きが権利解釈に影響を与える要素、例えば、出願経過における意識限定、均等論の第5要件と出願経過などについて検討する。

3.1 補正書、意見書等の出願経過を参酌した事例

特許の権利化手続きにおいて、補正によって当初記載されたクレームを減縮した場合、あるいは、補正せずとも意見書において従来技術と差別化するために発明を限定するような主張をした場合に、いわゆる禁反言の問題が生じる。ここでいう「禁反言」とは、権利化手続きにおいてした行為・主張と相反する主張を権利行使の際にすることはできないことをいい、衡平の原理に基づく考え方による。特許権侵害訴訟において、文言侵害、均等論適用による侵害のいずれの判断においても禁反言の問題は生じる。

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します

まずは、禁反言を理由として不完全利用の主張が排斥された事例として繊維分離装置事件（大阪地裁 S 61.5.23判決；昭和60年（ワ）第3515号）を紹介する。この事件は、補正及び意見書により不完全利用の主張が認められなかった事例である。

本件特許発明は、繊維の中にあるごみの成分をローラーを使って取り除いて、ごみの部分とそうでない部分とに分けることを目的とした機械に関するものである。問題となったクレームでは、当初明細書のクレームには存在しなかったストリッピングローラという要素が補正によって追加されており、意見書においてもその補正による効果の主張がなされていたという出願経過があった。他方、イ号製品はストリッピングローラを備えていなかった。そこで原告は不完全利用の主張⁸⁾を行ったが、裁判所は、原告の不完全利用の主張は、出願経過における出願人の主張と矛盾するから包袋禁反言の原則上許されないものであると判示した。本事案は包袋禁反言が問題となった典型例である。

3. 2 均等論の適用が問題となった事例

ボールスプライン軸受事件の最高裁判決（最高裁H10.2.24；最高裁第三小法廷平成6年（オ）第1083号）によって均等論適用の5要件が定立された。そのうち、出願経過の参酌という観点からは、均等論適用の第5要件が問題となる。第5要件とは、「対象製品等の特許出願手続き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等の特段の事情もないこと」というものである。したがって、均等論の適用においては、イ号製品あるいはイ号方法と、特許発明との間で異なっている構成の部分に関して、出願経過でどのような主張をしているのが極めて重要になる。

そこで、実際の裁判例に当たって、均等の第5要件との関係で、特に減縮補正について裁判

所がどのような判断をしているのかを検討する。

以下、減縮補正が均等の範囲を制限した事例と減縮補正が均等の範囲を制限しなかった事例をそれぞれ2件ずつ紹介する。

(1) 減縮補正が均等の範囲を制限した事例

徐放性ジクロフェナク製剤事件⁹⁾（東京地裁 H11.1.28判決；平成8年（ワ）第14828号，平成8年（ワ）第14833号）。この事件は、ボールスプライン軸受事件で均等の5要件が定立された後に、下級審で、当該5要件を実際の事件に適用して判断がなされた最初の事件である。

クレームは、(A)速効性成分と(B)遅効性成分とを組み合わせ(た?)徐放性製剤に関するものであるが、クレーム中には、(B)成分として、ジクロフェナクナトリウムにヒドロキシプロピルメチルセルロースフタレート(HP)という腸溶性皮膜(腸内で溶ける皮膜)を施した遅効性ジクロフェナクナトリウムが記載されていた。出願当初のクレームでは、もともと具体的な腸溶性皮膜名は記載されておらず、当初クレームは、腸溶性の皮膜のみならず、不溶性皮膜(溶けないあるいは溶けにくい皮膜)も遅効性成分の皮膜に含まれていた。しかし、その後拒絶理由通知が発行されて、皮膜を腸溶性の3つの皮膜に減縮したという出願経過があった。一方、イ号製品では、腸溶性皮膜としてヒドロキシプロピルメチルセルロースアセテートサクシネート(AS)という腸溶性皮膜が用いられていたという事案である。

原告は、「……拒絶理由を克服するためには当初明細書の特許請求の範囲から非水溶性物質を用いたジクロフェナクナトリウムに関する記載のみを削除することで足りたのであるが、比較例として用いられたCAPやセラックが腸溶性物質であるにもかかわらず望ましい結果を得られなかったことから、特許法第36条の要件に適合するように、実施例で開示した組合せのみ

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します

のクレームとするよう明細書を補正した」と主張した。つまり、原告は、少なくとも腸溶性の皮膜については、特許法第36条違反を克服するためにクレームを補正したのであって、「新規性、進歩性の欠如を克服するために記載を限定したものではない」と主張したのである。

均等の第5要件に言及したのは東京地裁判決であったが、同判決は「本件特許発明の出願経過に照らせば、原告は、特許出願手続において、本件特許発明の技術的範囲を、遅効性ジクロフェナクナトリウムの腸溶性皮膜に特許請求の範囲記載の三物質を用いるものに限定したものと認められ、……、均等の成立を妨げる特段の事情がある」と判示し、原告の均等主張を退けた。

この事件では、補正によって特定の物質にクレームを限定したことで、最終的に、出願経過において意識限定をしたと判断されたわけである。拒絶理由通知書に対する対応において補正する場合の参考となる判例である。

次に、燻し瓦製造方法事件（東京高裁H14.2.27判決；平成12年（ネ）第5355号）では、瓦の製造方法の中で表面処理材を何回付着させるかが問題になった。もともとのクレームでは何回付着させるという限定がなかったが、拒絶理由通知を受けて、拒絶理由を克服するために「数回に分けて」との記載をクレームに追加した。他方、イ号方法は、「1回付着させる」方法であったという事案である。

東京高裁の判断は、「表面処理材を1回付着させる」方法は、本件補正により、特許請求の範囲から意識的に除外された、だから「特許請求の範囲に記載された構成と均等なものとする」ことはできない、と判断した。

本件事案のように先行技術を避けるために、クレームに「数回に分けて」塗布という文言を付け加えたというケースは、出願経過禁反言の原則が適用されるべき典型例といえる。このように、補正をする場合は、将来補正によって排

除した部分には基本的に権利行使ができないことになるということを十分認識しなければならない。

(2) 減縮補正が均等の範囲を制限しなかった事例

均等が認められた判例はさほど多くない。その中で、出願経過においてクレームを減縮していたにもかかわらず、それが悪影響を与えずに、均等主張が認められた事案は極めて少ない。

このような珍しい例として、t-PA事件判決（大阪高裁平8・3・29判決；平成6年（ネ）3292号）が知られている。当初のクレームでは、具体的なアミノ酸配列を特定するような記載になっていなかったが、審査官から具体的な配列を特定するようにという指示が何度もあって、最後には、裁判文に書いてあるところによると、「やむなく、具体的な配列を特定した」という事案である。

ところが、イ号物件のアミノ酸配列と、本件発明のアミノ酸配列は、たった1個だけ異なっていた。具体的には、N末端から245番目の部位のアミノ酸残基が、イ号物件ではメチオニン残基であったのに対して、本件発明の当該部位、すなわち245番目のアミノ酸残基がバリン残基であるということで、この1点だけが違っているというものだった。

これに対して控訴人（原告）は、「控訴人（原告）は出願過程において、A、B発明のt-PAをアミノ酸配列によって特定せよという審査官と再三にわたって面接し」た。その際、「t-PAのアミノ酸配列をコードするDNA配列が開示されると、1又はそれ以上のアミノ酸の置換、挿入、削除を試みることによって、実質的にそのt-PAと同じ生理活性を持った変異体を製造することが極めて容易となるにもかかわらず、A、B発明のt-PAをアミノ酸配列で特定すれば、……その権利は無に等しくなる」と一生懸命反

論した。にもかかわらず、審査官が、もともとのクレームは「『ヒト組織プラスミノゲン活性化因子の特性を有するその誘導体及びアレル変異体』なる用語」というだけの特定ではあまりにも広いので、配列を書くようにとの指摘を何度も受けた結果、「控訴人（原告）は、やむなく、特許請求の範囲においてアミノ酸配列を限定した」。だから、意識的に発明の範囲を限定したわけではないという主張をした。

かかる控訴人（原告）の主張を十分に考慮した結果、大阪高裁は、「アミノ酸配列が特定して記載されるに至ったのは、特許請求の範囲に記載のアミノ酸配列からの変異体を含むt-PAについては実際の発現を得たものではなく、その実際の効果の記載が明細書の発明の詳細な説明になかったことから、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などを必要とする特許法第36条の要件に適合させようとした」ために配列を特定したのだと判断した。また、特許法第36条違反を克服するということであって、新規性・進歩性の問題を克服するために特定したのではないとの判断から、「発明の構成を特定する趣旨で特許請求の範囲の記載を明確にしたからといって、特許権侵害訴訟において、特許発明の技術的範囲を特定の特許請求の範囲の記載の技術そのままだけのものとしてしか主張できないものではないというべきである」と判示して、控訴人（原告）の均等適用の主張を認容した。

この事件は、ボールスプライン軸受事件の最高裁判決が出される前のものであるが、出願経過参酌に関する判断を示したものとして、均等の第5要件の実際の適用において今日においても非常に参考になる。

一方、ペン型注射器事件（大阪地裁平11・5・27判決；平成8年(ワ)第12220号）は、均等の5要件が定立された後に、その5要件を現実の訴訟において適用して均等主張を認めた最初

の裁判例だといわれている。

本件発明は、混ぜるに当たって、静かに混ぜなければならぬ2つの液を注射器中で混ぜる方法と、その注射器に関するものである。この事件の判決では、方法の発明にだけ均等による権利侵害を認めて、物の発明には認めなかった。方法の発明の中で問題となったクレームの構成要件として、次のような記載があった。「アンプルが前端部を上にしてほぼ垂直に保持された状態で、……下側から上側に流通させるようにしたことを特徴とする」と、「ほぼ垂直に保持された状態で」という垂直の保持状態がクレームの中で具体的に記載されていた。なお、「ほぼ垂直に保持された状態」という文言は、拒絶理由通知を受けた後の補正の際に追加されたという出願経過がある。他方、イ号製品の場合には、水平から少し斜めにした状態で使用するよう、注射器の添付文書に書いてあった。

裁判所は、「右拒絶理由通知の趣旨は、前記の通り、注射液を調製する際、空気の混入を防ぐようにすることは、常套手段であるということにあったものであるから手続補正により付加された「ほぼ垂直に保持された状態で」との要件は、右の拒絶理由通知における特許拒絶理由を回避するために付加された要件ではない」と判断した。裁判所は、最終的には、「特許請求の範囲から意識的に除外されたものに当たる」（すなわち垂直ではないものを意識的に除外した）というべき「特段の事情はない」と判断した。

このペン型注射器事件は、均等の5要件を具体的に適用して初めて均等主張を認めたということでも有名な判例として知られている。

以上、均等の第5要件に関する判例を概観したが、均等論適用の第5要件の判断については、東京地裁と大阪地裁或いは個々の裁判官によって相当判断にバラツキがあると多くの実務家が指摘している¹⁰⁾。また、同じ出願経過の参酌であっても、通常の文言侵害の判断の場合と均等

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します

による侵害判断の場合とは、判断手法が異なるという指摘¹¹⁾もあり、興味深い。

いずれにしろ補正の実務を考慮しても、意識限定というのはそれほど怖いものだとことを理解すべきである。均等の主張において意識限定が問題になるばかりではなく、文言解釈についても当然問題になるから、意識限定をしないように、あるいは意識限定をした形跡が残らないような補正の仕方、意見書の書き方をしなければならない。そうするために、当初明細書でどう書いておくべきかということも考えておく必要がある。

(3) 参考：フェスト判決における審査経過禁反言

フェストCAFC（連邦巡回控訴裁判所）判決（CAFC 2000年11月29日判決）では、「審査手続き中にクレームに対する減縮補正がなされ、その補正が特許要件に関する理由でなされた場合、その補正に係る構成要件に関しては均等論が適用されない」と判断された。「特許要件に関する理由」としては、先行技術を回避するという理由だけではなく、記載不備、すなわち日本でいうと36条違反的な特許要件を理由とする場合も含まれる。ゆえに、CAFC判決では、審査官の指摘を受けて減縮してしまえば、均等論は一切適用されないという判断がされた（完全禁止アプローチ（complete bar））。

これに対して連邦最高裁は、基本的スタンスは変わらないが、「特許要件に関する理由でクレームの減縮補正が行われた場合に、特許出願時のクレームと減縮補正後のクレームの間の権利範囲が放棄された」と推定されると判示した（米国連邦最高裁2002年5月28日判決）。「推定される」ということは反証を許すことであるから、「減縮時において、当業者が主張された均等物を文言上含むクレームを記載することが合理的には期待できなかった」といったような事

情を立証すれば、この推定を覆すことができるということである。これは柔軟禁止アプローチ（flexible bar）といわれている。

米国では特許に関する判例が豊富であるから、このような米国最高裁判所の判断が、日本の裁判所における出願経過の参酌の実務に少なからず影響を与えることが考えられる。

4. 権利化後の手続きが勝敗に影響を与えた事例

権利化後の手続きであっても、権利範囲の解釈などに影響を与えることがある。そのような事例として2つの判例を紹介する。

4. 1 訂正審判での手続きが権利を減縮した事例

クレーム以外の訂正によっても、技術的範囲あるいは特許発明の要旨が限定して解釈される場合がある。そのような事例として、クリップ事件の最高裁判決（最高裁H3.3.19判決；昭和62年（行ツ）第109号）を紹介する。

この事件では、洋服のタグとして用いられるクリップの発明について、その固定部の固定の方法が問題になった。具体的には、無効審判において、接着剤で固定した公知例が引用例とされて、権利が無効になったところ、それと並行して行っていた訂正審判で、接着剤で固定したような実施例に関する明細書の記載をすべて削除した。この際、クレームについては訂正しなかった。

最高裁は、「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」と判断した。すなわち、接着剤で固定するという構成はこの発明には含まれな

いという解釈でいいのだと判断した。

クレームは修正しなくても、明細書の中で詳細な説明の記載あるいは図面を修正すれば技術的範囲が狭くなる場合があるということを理解する必要がある。この事件では、出願人が意図してそのような訂正を行った事案であるが、意図せずに、単純に明細書の記載を少し整理しようということ図面を削除したりすることがあった場合には、思いがけず、それが要旨あるいは技術的範囲の解釈に影響してくる場合があり得る、ということを理解すべきである。

出願経過、権利を取得した前後を問わず、補正・訂正するときには、その補正・訂正がクレームに対していかなる影響を有するのかを常に意識して考えなければならない。

4. 2 無効審判での主張が権利を限定解釈した事例

無効審判などでの主張が別の訴訟（特許権侵害訴訟、差止請求権不存在確認請求訴訟等）に影響を与えることもある。例えば、連続壁体の造成工法事件（東京地裁H13.3.30判決；平成12年(ワ)第8204号）では、無効審判での主張が、差止請求権不存在確認請求訴訟において権利者に不利な影響を与えた。具体的には、無効審判で特許性を主張するために「本件発明は、ベースマシンの旋回と回転式リーダーの組み合わせが施工における不可欠な条件となっている公知技術とは異なっている」と述べた。要するに、ベースマシンの旋回と回転式リーダーとを組み合わせているのが公知技術なので、それとは違うということを強調したのである。ところが、イ号方法、イ号製品は、ベースマシンの旋回と回転式リーダーとを組み合わせただったため、その後、差止請求権不存在確認請求訴訟が起こされた。その中で、特許権者は無効審判での主張を撤回した上で、差止請求権不存在確認請求訴訟においても、無効審判で主張を撤回し

たのだから、そういう限定はないはずだと主張した。

これに対して、裁判所は「右撤回は、本件における構成要件Dに関する被告の主張が右一〇年(ワ)第二五七〇一号事件と同様の理由により排斥されることを免れるためにされたものと考えるのが自然であり、無効審判手続において当事者に認められた遂行権限を濫用した」と判断した。

無効審判でなんらかの主張をした場合は、仮に無効審判でその主張を撤回しても、侵害訴訟では原則として当該主張に反する主張をすることは許されないということをこの判例が示している。

5. 出願明細書作成・権利化手続き・権利化後手続きにおける留意点

今までに紹介した判例を参照して、明細書の作成時、権利化手続きおよび権利化後の手続きにおいて留意すべき点を次表にまとめた。

明細書作成における留意点

- (1) クレーム中の用語は明確か。
- (2) クレーム中に不要な要素・要件・表現はないか。
- (3) 発明の原理・特徴を限定的に記載していないか。
- (4) 目的・効果の記載に、過度な限定がないか。
- (5) クレームの段階的限定は十分か。実施品相当のクレームがあるか。
- (6) クレーム中の数値限定に問題はないか。数値の測定方法の記載は大丈夫か。
- (7) クレームと実施例の対応に問題がないか。

権利化手続き又は権利化後の手続きにおける留意点

- (1) その出願・特許での主張が他の出願・特許に影響しないか。
- (2) その出願・特許での補正・訂正が他の出願・特許に影響しないか。

5. 1 明細書作成における留意点

(1) クレーム中の用語は明確か。

クレームに記載する用語の選択・決定は、明細書を作成する実務家には、最も基本的なテーマである。クレーム中の用語は、当業者レベルではなく、権利解釈で問題となるときにその用語を解釈する主体、具体的には裁判官にも明確になるようにすべきである。特許権侵害訴訟では、調査官や専門委員のアシストはあるものの、最終的に裁判官が判断するからである。特許権侵害訴訟では、殆どの場合、クレーム中の用語の解釈が問題となるので、クレーム中に記載した用語がその発明の必須要素を的確に表現し、特許発明の迂回を許容しないように努めるべきである（アクリルアミド事件、人工ダイヤモンド製造法事件、柱等保護具事件、ロキソプロフェン事件等参照）。

(2) クレーム中に不要な要素・要件・表現はないか。

クレーム中に不要な要素・要件・表現がないかの検討も、明細書作成の実務家には基本中の基本といわれているチェックポイントである。特許発明の迂回のためには、クレームされた要素を排除することが最も簡単だからである。しかし、明細書作成時には、将来起こり得る侵害態様の予測が困難であるし、あまり抽象的なクレームは実施可能要件などで拒絶されやすくなるため、この検討も容易ではない。このため、実際の裁判事例では、しばしば、クレーム中の非重要な要素・要件、あるいは不要な表現の記載が問題となることがある。このような問題を回避するためには、クレームの段階的記載を利用して、クレーム要素の異なる複数のクレームを設けておくべきである（繊維分離装置事件等参照）。

(3) 発明の原理・特徴を限定的に記載していないか。

発明の原理・特徴の解釈は、均等論適用の際に問題となる。流麗で分かりやすい明細書と、権利行使しやすい明細書には違いがあるということを理解すべきである。発明のポイントを押えて、その発明原理に近いことを明細書に書き込んで、「これが本発明の特徴である」と書けば、その発明の本質は理解し易い。ただ、そのような記載が権利行使のときに不利に働かないのかという問題が残るのである。逆に、発明の原理・特徴については殆ど触れずに、発明の構成要素だけを羅列して書くというパターンの明細書もある。どちらがいいのか、これはなかなか悩ましいところである。権利行使の観点からいえば、ある程度、原理・特徴にとらわれずに書く必要があるが、一方、明細書ではその発明を理解しやすいように記載しなければならないからである。この判断は発明の本質を見極めた上ケース・バイ・ケースで行うしかないであろう。

(4) 目的・効果の記載に、過度な限定がないか。

前述の混合材の塗布方法事件、エアロゾル事件などの判決を考慮すると、発明の効果の過度な記載は、権利行使の際に不利に働くことが分かる。したがって、効果の記載を限定的に記載することを避け、まずは一般抽象的に記述することが望まれる。具体的な効果は、「本発明の好ましい態様による効果は…」という前提において非限定的に記載すれば問題は生じにくいであろう。発明の目的の記載も発明の効果の記載と同様な問題があるので、同様な留意が必要である。

(5) クレームの段階的限定は十分か。実施品相当のクレームがあるか。

侵害訴訟では多くの場合、権利の有効性につ

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します

いて争われることになる。従来権利の有効性については、無効審判で判断されていたが、現在では、裁判所も権利の有効性の判断をすることができる。したがって、クレームは、広いクレームから中間的なクレームを経由して、最後には、実施品相当に対応し、狭いが無効と判断されにくいクレームを設けておくことが望まれる。また、発明を多角的な方向から表現した多角的クレームも裁判戦略上有効である。このような段階的クレーム、多角的クレーム、実施品相当のクレームを当初明細書から記載しておけば、特許権侵害訴訟、無効審判、審決取消訴訟など多くの場面で特許権者に有利に働くであろう。

(6) クレーム中の数値限定に問題はないか。 数値の測定方法の記載は大丈夫か。

基本発明であれば、各種要素を数値によって限定する必要はない。しかし、技術が成熟してくれば、従来技術との差別化のために数値限定がクレーム要素として必要になってくる。まず、このような場合に、従来技術と差別化するため以外の不用な数値限定がないか十分に検討する必要がある。不要な数値限定がクレームに記載されている場合は意外と多いのである。また、なんらかの数値がクレームに記載された場合は、その数値範囲が権利行使上十分に広い範囲をカバーしているか（人工ダイヤモンド製造法事件等参照）、さらにはその数値が明細書によって十分にサポートされているか確認する必要がある。特に、何らかの測定値がクレームに記載された場合は、その測定方法が特定されているか否かの確認が重要である（マルチツール事件、ビニル重合体事件等参照）。

(7) クレームと実施例の対応に問題はないか。

特許出願は、先願主義のため、十分なデータが揃う前に特許庁に提出されることも多い。この場合は、国内優先権主張出願を利用して、1

年以内に可能な限り実施例の補充をしておくことが肝要である。機械発明の場合は、1つでも多くの実施態様を記載することが重要で（文字枠固定装置事件参照）、化学・医薬発明の場合は1つでも多くの実験例を補充することが望まれる（除草剤事件、NK1アンタゴニスト事件等参照）。

5. 2 権利化手続き又は権利化後の手続きにおける留意点

(1) その出願・特許での主張が他の出願・特許に影響しないか。

特許の権利化に際しては、拒絶理由通知書、拒絶査定などを受け取ったとき、さらには審決取消訴訟において、発明の特許性を主張しなければならぬ場面がある。その各々の場面では、その発明の特許化に注力するために、必要以上に進歩性に関する主張をしてしまうことがある。しかし、そのような主張がいわゆる禁反言を構成し、後の特許権侵害訴訟で不利な判断をされるケースは多い（徐放性ジクロフェナク製剤事件、燻し瓦製造方法事件等参照）。一般的に、意見書や審判請求理由補充書などを起案する際に、将来起こるであろう裁判のことまで考慮するのは困難である。そもそもその発明の特許化することができなければ、権利行使もできないから、権利化に最大限の努力が払われることも理解できる。しかし、書面起案時、少しでも不要な記載で将来権利範囲を狭める可能性がある主張は控えるべきであろう。

(2) その出願・特許での補正・訂正が他の出願・特許に影響しないか。

特許の権利化手続き時には、補正書によってクレームを補正し、権利化後にあつては、訂正審判などによってクレームを訂正することが行われる。補正によってクレームを限縮した場合は、補正の理由によっては、削除された部分

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します

ついて均等論が適用されないという判断もあり得るので、後の権利行使上補正の影響は極めて大きいということを認識すべきである（徐放性ジクロフェナク製剤事件、燻し瓦製造方法事件等参照）。

5.3 小 括

以上要約するに、出願明細書における留意点のポイントは、判例を意識し、権利行使時に不利とならないように明細書を起案することである。権利化手続きにおける留意点は、結局、意見書で書いた記載、補正したときのその補正がすべて、後で権利行使するときに影響するというを常に意識することである。通常、意見書を起案するときには、何とか特許にしようとする努力するため、進歩性の主張に都合のいいことばかり書いてしまいがちである。それを抑えながら、将来の権利行使のことを考えながら意見書などを起案しなければいけない、そこがポイントなのである。つまり、出願明細書でも、権利化手続きでも、権利化後の手続きにおいても、過去の判例を頭に置きながら、いかにすれば負けないか、不利にならないかを考えながら、書類を作成することが重要であろう。

6. おわりに

「訴訟で勝てる、明細書・権利化手続き」とは何か。この問いに対する簡単な答えはない。過去の判例を分析して、少しでも訴訟に負けにくい明細書を作成し、負けにくい権利化手続きをするしかない。一つ言えることは、ロングタームの思考パターンが重要であるということである。明細書、意見書などの作成時に、その発明の進歩性を示すために、可能なことを全て言い切ってしまうようなその場限りの思考パターンは捨てるべきである。勝てる明細書あるいは負けない明細書を起案し、負けない中間処理手続きをするためには、常に、過去及び新しい裁

判例を知識として吸収し、5年後、10年後の権利行使のことを考えながら書面を作成することであろう。

以上、明細書の記載および権利化手続きが勝敗に影響を与えた判例を中心に紹介したが、本稿が特許の権利化及び権利行使に携わっている実務家の一助になれば幸いである。

注 記

- 1) 本稿は、2005年7月11日に東京国際フォーラムにて阿部・井窪・片山法律事務所によって開催された「第4回実践知財判例研究会」での講演内容を論文原稿に書き起こしたものである。
- 2) 均等侵害については最高裁のボールスブライン事件判決（最高裁H10.2.24；最高裁第三小法廷平成6年(オ)第1083号）において示された、下記5要件の充足性について争われている。
 - ① 相違部分が特許発明の本質でないこと（第1要件）
 - ② 相違部分を対象製品におけるものと置換しても、本特許発明と同一の目的を達成し、同一の作用効果を奏すること（第2要件：置換可能性）
 - ③ 上記置換が対象製品の製造時に当業者に容易であったこと（第3要件：置換容易性）
 - ④ 対象製品等が特許発明の出願時における公知技術と同一又は容易に推考できたものではないこと（第4要件）
 - ⑤ 対象製品等が特許発明の出願手続きにおいてクレーム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がないこと（第5要件）
- 3) プロダクト・バイ・プロセス・クレームは、製法要件を構成要素として特定したクレームであり、例えば、大環状マクロライドのような複雑な化合物でその構造では特定できない場合に、「菌株 x x x x を培養して得られる物質」と製法的要素で物質を限定してなるクレームのことである。
- 4) 米国では、Scripps Clinic事件（18 USPQ 2d 1001 : Fed. Cir. 1991）とAtlantic Thermoplastic事件（23 USPQ 2d 1481 : Fed. Cir. 1992）で、ケース・バイ・ケースの判断がされている。
- 5) パラメーター特許としては、種々の定義が可能

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します

であるが、ここでは、クレームの記載において各種のクレーム要素を各種の数値によって限定した発明を権利化した特許をいう。

- 6) 実施例では、置換基Qが基本骨格に結合している化合物が幾つもあったが、クレームではそのような置換基を有する化合物が含まれないように記載されて特許になった。
- 7) Johnson & Johnson Case (62 USPQ 2d 1225 : CAFC 2002.03.28) では、明細書中、実施態様として幾つもの発明品が記載されていたにもかかわらず、その実施態様に係る発明がクレームに記載されていない場合は、そのクレームに記載されていないものについては権利行使できないと判断されている。
- 8) 「不完全利用」の主張は、クレームの重要でない要素のみを使用していないが、結局特許発明を不完全に利用しているというものである。均等の議論が活発に行われるようになる前は、構成要件の一部を欠いているような場合に不完全利用だと主張することは、一般的に行われていた。
- 9) 徐放性ジクロフェナク製剤事件では、ほぼ同じ成分で、別の会社が作っている徐放性ジクロフェナク製剤をイ号製品とする二つの事件が、東京地裁と大阪地裁で、それぞれ争われた。このため、特許判例百選 [第三版](有斐閣)では、均等成立否定例として大阪地裁の判決と東京地裁

の判決が二つ合わせて評釈の対象になっている。

- 10) 「特許判例百選 [第3版]」の77事件(徐放性ジクロフェナク製剤事件)の評釈では、「東京地裁では、出願過程で特許請求の範囲が減縮された理由いかんにかかわらず、第5要件を否定する判決が少なくない。……大阪地裁では、出願過程で特許請求の範囲が減縮された経緯があるにもかかわらず、第5要件を肯定し、均等を認めた判決が複数ある」と記載されている。このように、東京と大阪で判断の仕方が違うことは、何人もの実務家が指摘していることである。
- 11) 三村裁判官の論文([判解]法曹時報53巻6号1686~1692頁)では、「文理解釈上当該文言の意味する内容以上に限定して解していく場合」と、「均等の成否の判断に当たって特許請求の範囲の文言上の範囲を超えて権利範囲を拡張して解することを阻止する場面」では、出願経過を参酌するといってもその役割が異なると記載されている。また、「均等の成否の判断の場面にあたっては、……あくまで限定したという外形が存在すれば足りるのである」、つまり、例えば新規性・進歩性を確保するために限定したのかとか、特許法第36条違反を克服するために限定したのかという、限定した理由は考える必要がない、と述べている。

(原稿受領日 2006年11月6日)