

発明の要旨認定に関する明細書内容の 参酌について

知的財産高等裁判所 平成22年6月16日判決
平成21年(行ケ)第10310号 審決取消請求事件

谷 和 紘*

抄 録 本事件は、特許第3678417号「個人認証方法及びシステム」の無効審判の請求不成立審決に対する審決取消訴訟である。知財高裁は、明細書の発明の詳細な説明を参酌して請求項中の文言の技術的意義を認定し、本件発明が引用発明に基づいて容易に発明できたものではないとして、本件発明の進歩性を肯定した。リパーゼ最高裁判決では、特許出願に係る発明の要旨の認定は、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に照らして明らかであるなど、発明の詳細な説明の記載を参酌することが許される特段の事情のない限り、特許請求の範囲の記載に基づいてされるべきであると判示されている。そこで、本稿では、特段の事情とは、具体的にいかなる場合であるのかを、近時の判決をもとに考察した。

目 次

1. はじめに
2. 事件の概要
 2. 1 本件発明の概要
 2. 2 審 決
 2. 3 審決取消訴訟
3. 「技術的意義が一義的に明確に理解することができない」について
 3. 1 「技術的意義が一義的に明確に理解することができない」とは
 3. 2 「技術的意義が一義的に明確に理解することができない」に関する私見
 3. 3 明細書の発明の詳細な説明の記載の程度
4. 「個人認証方法及びシステム」事件についての考察
5. 他の裁判例
 5. 1 発明の概要
 5. 2 事件の概要
 5. 3 考 察
6. 実務に重ねて

7. おわりに

1. はじめに

リパーゼ最高裁判決¹⁾の判決要旨では、「特許出願に係る発明の要旨の認定は、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に照らして明らかであるなど、発明の詳細な説明の記載を参酌することが許される特段の事情のない限り、特許請求の範囲の記載に基づいてされるべきである」と判示されている。

これに対して、最高裁判例解説²⁾では、「特許請求の範囲の記載は、発明の要旨や権利範囲にかかわる事項（構成要件）が凝縮して記載さ

* 弁理士 Kazuhiro TANI

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

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」というのは、このような場合をいうのではない。すなわち、本判決は、発明の要旨を認定する過程においては、発明にかか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。と説明されている。

更に、「特許請求の範囲の記載に基づいて認定されるべきであるとはいっても、文言の形式的解釈にとどまってはならないことはもちろんである。発明の目的、効果などの発明の詳細な説明の記載をにらみながら、特許請求の範囲に記載された技術的事項がいかなるものであるかを認定しなければならない。」（下線は筆者が追加）と説明されている。

以上より、発明の要旨となる技術的事項は、文言の形式的解釈によって認定されるのではなく、発明の詳細な説明に記載されている発明の目的や効果等からなる発明の性質を踏まえて認定される。

それでは、発明の詳細な説明にどの程度の記載が存在すれば、発明の詳細な説明の参酌が許

されるのであろうか。以下では、近時の判決を用いて、発明の詳細な説明の記載の程度と発明の詳細な説明の参酌の可否との関係について考察する。

2. 事件の概要

「個人認証方法及びシステム」事件³⁾

2.1 本件発明の概要

【請求項1】

ユーザの第1と第2の認証キー（会員IDとパスワード）のうちの前記第1の認証キーと、前記ユーザの管理マスタIDとを第1のシステムで記憶するステップと、

前記ユーザの第1と第2の認証キーのうちの前記第2の認証キーと、前記ユーザの管理マスタIDとを、前記第1のシステムと通信可能な第2のシステムで記憶するステップと、

前記第1のシステムにて、前記ユーザから第1の認証キーの入力を受けて、入力された第1の認証キーと、記憶されている前記ユーザの第1の認証キーとを照合することで、第1段階の個人認証を行なうステップと、

前記第1段階の個人認証が成功した場合、前記第1のシステムから前記ユーザに対して、ワнтаイムIDを発行するステップと、

前記第1のシステムから前記第2のシステムに対し、前記ユーザに発行した前記ワнтаイムIDと、前記第1段階の個人認証でマッチしたユーザの管理マスタIDとを通知するステップと、

前記第1のシステムから通知された前記ワнтаイムIDを、通知された前記管理マスタIDに該当するユーザのワнтаイムIDとして、前記第2のシステムで記憶するステップと、

前記第2のシステムにて、第2の認証キー及びワнтаイムIDの入力を受けて、入力された第2の認証キー及びワнтаイムIDを、記憶さ

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

れている前記ユーザの第2の認証キー及びワンタイムIDと照合することで、第2段階の個人認証を行なうステップと、

前記第2段階の個人認証の結果に応じて、前記ユーザへのサービスの提供を制御するステップとを有する個人認証方法。

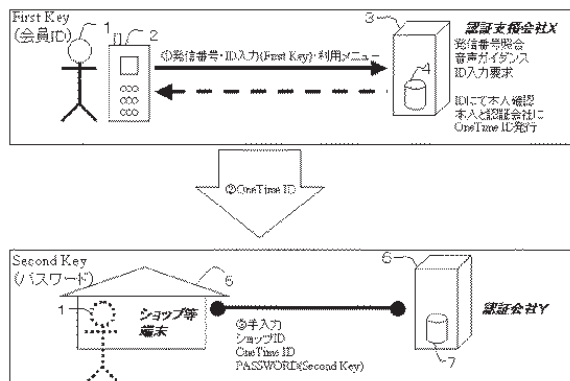


図1 個人認証方法の一実施形態の基本的構成及び動作を示すブロック図

2.2 審 決

本件発明は、無効審判に請求項1等に係る発明は、甲第1号証（特開2002-82910号公報）に記載された発明（引用例1発明）と同一であるから、特許法第29条第1項第3号の規定により特許を受けることができないとして、無効審判を請求された。無効審判では、本件発明の「管理マスタID」の解釈について争われた。そして、審決においては以下のような判示がなされている。

「本件特許発明1の「管理マスタID」は、同一ユーザの第1の認証キーと第2の認証キーをシステム間で関連付けるものであり、ユーザ毎に異なるものであるから、引用例1発明においてURLがユーザ毎に設定されていなければ「管理マスタID」に相当するものとはいえず、前述のとおり、引用例1発明の「URL」がユーザ毎に設定されているとはみることができない

から、引用例1発明の「URL」は本件特許発明1の「管理マスタID」に相当するものではない。」

すなわち、本件発明の「管理マスタID」は、第1のシステムにおいて複数管理されているのに対して、引用例1発明の「URL」は、WWWサーバにおいて複数管理されていないため、引用例1発明の「URL」は本件特許発明1の「管理マスタID」に相当するものではないと判断している。

2.3 審決取消訴訟

(1) 原告の主張

原告は、本件発明の「管理マスタID」の認定を誤っているとして、以下の主張を行った。

「ア 本件審決は、本件発明1の「管理マスタID」がユーザごとに設定されていること、すなわち管理マスタIDがユーザごとに複数存在することを前提としている。しかしながら、以下のとおり、本件発明1は、管理マスタIDがユーザごとに複数存在するものに限られるものではない。

イ 本件発明1は、特許請求の範囲の記載に、いずれの「ユーザ」という記載の前後にも「各」や「ごと」等の複数のユーザの存在を前提とした記載がなく、複数のユーザの個人認証に限定されるものではないから、「管理マスタID」についても、ユーザごとに複数存在するものに限定されない。

本件発明1における「管理マスタID」は、①第1のシステムで記憶されている、②第2のシステムで記憶されている、③第1のシステムから第2のシステムに対して通知される、④第2のシステムでワンタイムIDを記憶する際に利用される、と記載され、その技術的意義は明らかであり、リパーゼ判決にいう「特段の事情」があるとはいえない。そのため、本件発明1は、第1、第2のシステムが複数ユーザの管理マ

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

スタIDを記憶している発明を含むが、当然に、1人のユーザの管理マスタIDのみを記憶している発明も含むのであり、第1、第2のシステムが複数ユーザの管理マスタIDを記憶していることを前提とした本件発明1の技術的範囲の特定には誤りがある。

ウ 本件発明1を文言どおり正しく認定すれば、本件発明1の「管理マスタID」は、同一ユーザの第1の認証キーと第2の認証キーをシステム間で関連付けるものであり、ユーザごとに異なるものであるとして、「管理マスタID」がユーザごとに複数存在するものと限定する本件審決の認定は、誤りである。」

すなわち、原告は、本件発明を特許請求の範囲に記載の通りに解釈した場合には、「管理マスタID」は、ユーザごとに複数存在するものに限定されないことを主張した。

(2) 被告の主張

被告の主張は以下のとおりである。

「ア 本件審決は、「管理マスタID」が、「同一ユーザの第1の認証キーと第2の認証キーをシステム間で関連付けるものであり、ユーザごとに異なるものである」と認定しているところ、これは「管理マスタID」の性質を認定しているのであって、「ユーザごとに複数存在する」ことを認定しているのではない。

イ 本件発明1は、特許請求の範囲記載のとおり、「管理マスタID」は「ユーザの管理マスタID」であってユーザに固有のものであり、「ユーザ」ごとに異なるものでなければ、「管理マスタIDに該当するユーザ」を特定することはできないから、「ユーザごとに異なる」ことは明らかである。

ウ 本件発明1は、「ユーザの第1と第2の認証キーのうち前記第1の認証キーと、前記ユーザの管理マスタIDとを第1のシステムで記憶」し、「前記ユーザの第1と第2の認証キー

のうちの前記第2の認証キーと、前記ユーザの管理マスタIDとを、前記第1のシステムと通信可能な第2のシステムで記憶する」ものであり、「第1と第2の認証キーを、異なるシステムが分離して記憶する。また、第1と第2のシステムは、ユーザを識別するための管理マスタIDを記憶している。」(本件明細書【0008】)というものであるから、「管理マスタID」は、「同一ユーザの第1の認証キーと第2の認証キーをシステム間で関連付けるもの」であることは明らかである。

エ よって、「管理マスタID」は、「同一ユーザの第1の認証キーと第2の認証キーをシステム間で関連付けるものであり、ユーザごとに異なるものである」とした本件審決の認定に何ら誤りはない。」

(3) 判決

判決では、以下のように判示されて、原審決が維持された。

「イ「管理マスタID」の技術的意義

本件発明1の「管理マスタID」は、認証支援システム(第1のシステム)と認証システム(第2のシステム)に共通に登録された識別コードであって、本件明細書の【0029】の記載を参照すれば、「管理マスタID」について、「各会員のデータとして、上記の携帯電話番号や会員IDのほかに、認証システム6がその会員を識別するためにその会員にユニークに割り当てたID」であることから、会員ID(第1の認証キー)及びパスワード(第2の認証キー)と同様に、ユーザごとに設定された、ユーザ固有の識別コードといえることができる。

また、「管理マスタID」は、認証支援システム(第1のシステム)がユーザに発行したワンタイムIDを認証システム(第2のシステム)に通知する際、ワンタイムIDと一緒に通知することにより、認証システム(第2のシステム)

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

において、通知されたワнтаイムIDがどのユーザに対して発行されたものかを認識できるようにする機能を有するものであるから、複数のユーザが存在することを前提に、第1のシステムのユーザと第2のシステムのユーザとを関連付け、システム間でユーザを識別し同定するために設定されたものということができる。

ウ 原告の主張について原告は、本件発明1には、いずれの「ユーザ」という記載の前後にも「各」や「ごと」等の複数のユーザの存在を前提とした記載がなく、複数のユーザの個人認証に限定されるものではないから、「管理マスタID」についても、ユーザごとに複数存在するものに限定されず、単一のユーザの「管理マスタID」のみを記憶している発明も含まれると主張する。

しかし、上記イのとおり、認証システム（第2のシステム）は、「管理マスタID」がワнтаイムIDと一緒に通知されることによって、通知されたワнтаイムIDが、複数のユーザのうち、どのユーザに対して発行されたものかを認識できるのであって、原告の主張するように単一のユーザを想定するとすれば、「管理マスタID」を通知するまでもなく、ワнтаイムIDに対応するユーザは当該単一のユーザにおのずと特定されるものであるから、そもそも「管理マスタID」を通知する意義が存しないこととなるのである。

また、本件発明1に係る特許請求の範囲の記載によると、ユーザが単一である場合を含むか否が一義的に明確とはいえないところ、本件明細書の発明の詳細な説明の「ユーザを識別するための管理マスタID」(【0008】)、「その会員を識別するためにその会員にユニークに割り当てたID」(【0029】)、「全ての会員の各々について、管理マスタID…が予め登録」(【0029】)、「既にデータベース7に格納されている様々な会員のワнтаイムIDとパスワードのセットの中から

…マッチするものを探す」(【0032】)等の記載を参酌すれば、ユーザが単一の場合を含まないものと解される。

したがって、本件発明1において、文言上、複数のユーザが存在することや、「管理マスタID」がユーザごとに複数存在することが記載されていないとしても、ワнтаイムIDと一緒に「管理マスタID」を通知することが特定されている以上、複数のユーザが存在することを前提とした発明であって、「管理マスタID」は、その複数のユーザを識別するために、ユーザごとに複数設定されるものというべきである。よって、原告の上記主張は理由がない。」

すなわち、裁判所は、本件発明に係る特許請求の範囲の記載によれば、ユーザが単一である場合を含むか否かが一義的に明確ではないので、本件明細書の詳細な説明を参酌して、ユーザが単一の場合を含まないと解釈している。

3. 「技術的意義が一義的に明確に理解することができない」について

3. 1 「技術的意義が一義的に明確に理解することができない」とは

リパーゼ最高裁判決において、「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。」と判示されている。一方、最高裁判例解説では、「特段の事情について」第1章に記載した通りに解説されている。

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

最高裁判例解説によれば、特許請求の範囲の記載の技術的意義が一義的に理解できないとは、明細書の発明の詳細な説明を読むことなく特許請求の範囲のみを通読して、特許請求の範囲の記載の技術的意義が一義的に理解できないかを判断するのではないことを意味している。すなわち、リパーゼ最高裁判決における特許請求の範囲の記載の技術的意義が一義的に理解できないとは、明細書の発明の詳細な説明に目を通して技術内容を理解した上で、特許請求の範囲の記載の技術的意義が一義的に理解できないかを判断することを意味していると考えられる。

3. 2 「技術的意義が一義的に明確に理解することができない」に関する私見

リパーゼ最高裁判決に基づいて、特許請求の範囲の記載の技術的意義が一義的に理解できないと判断される具体的な基準についてさらに検討する。

リパーゼ最高裁判決では、特許請求の範囲の「リパーゼ」を明細書の発明の詳細な説明を参酌して「Raリパーゼ」と解釈しない理由として、以下のように示されている。

「原審は、本願発明は前記(4)記載の測定方法の改良を目的とするものであるが、その改良として技術的に裏付けられているのは、Raリパーゼを使用するものだけであり、本願明細書に記載された実施例もRaリパーゼを使用したものだけが示されていると認定しているが、本願発明の測定法の技術分野において、Raリパーゼ以外のリパーゼはおよそ用いられるものでないことが当業者の一般的な技術常識になっているとはいえないから、明細書の発明の詳細な説明で技術的に裏付けられているのがRaリパーゼを使用するものだけであるとか、実施例がRaリパーゼを使用するものだけであることのみから、特許請求の範囲に記載されたりパーゼ

をRaリパーゼと限定して解することはできないというべきである。」

このように、リパーゼ最高裁判決では、明細書の発明の詳細な説明を参照⁴⁾して、「リパーゼ」を「Raリパーゼ」と解釈しないと判示している。ここで、明細書の発明の詳細な説明に「リパーゼ」を「Raリパーゼ」に限定解釈すべき旨の記載があったとしたらどうであろうか。この場合には、明細書の発明の詳細な説明を参酌して、「リパーゼ」を「Raリパーゼ」に限定解釈することになるのではなからうか。ただし、「リパーゼ」を「Raリパーゼ」に限定解釈するためには、特許請求の範囲の記載（「リパーゼ」）の技術的意義が一義的に理解できない必要がある。それでは、「リパーゼ」を「Raリパーゼ」に限定解釈すべき旨の記載があるということは、「リパーゼ」の技術的意義が一義的に理解できないということだろうか。この点について、以下に、私見を述べる。

「リパーゼ」を「Raリパーゼ」に限定解釈すべき旨の記載があるということは、特許請求の範囲の「リパーゼ」と明細書の発明の詳細な説明の記載との間にずれが生じる。すなわち、明細書の発明の詳細な説明に目を通して発明にかかわる技術内容を明らかにした段階において、特許請求の範囲の「リパーゼ」は、特許請求の範囲の記載に基づけば、「Raリパーゼ」以外の「リパーゼ」を含んでいるか否かが不明である。したがって、この場合には、特許請求の範囲の「リパーゼ」の技術的意義を一義的に理解できない。そこで、明細書の発明の詳細な説明を参酌して、「リパーゼ」を「Raリパーゼ」に限定解釈するものと思われる。一方、「リパーゼ」を「Raリパーゼ」に限定解釈すべき旨の記載がないということは、特許請求の範囲の「リパーゼ」と明細書の発明の詳細な説明の記載との間にずれが生じない。すなわち、明細書の発明の詳細な説明に目を通して発明にかかわる技

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

術内容を明らかにした段階において、特許請求の範囲の「リパーゼ」は、特許請求の範囲の記載に基づけば、「Raリパーゼ」以外の「リパーゼ」を含んでいることが明らかである。したがって、この場合には、特許請求の範囲の「リパーゼ」の技術的意義を一義的に理解できる。そこで、明細書の発明の詳細な説明を参酌せずに、特許請求の範囲の記載通りに、「リパーゼ」に解釈するものと思われる。

3. 3 明細書の発明の詳細な説明の記載の程度

以上を踏まえると、「リパーゼ」の技術的意義が一義的に明確に理解できるか否かの判断は、「リパーゼ」を「Raリパーゼ」と解釈すべき記載が明細書の発明の詳細な説明に存在するか否かで判断すべきであると考えられる。更に、「リパーゼ」を「Raリパーゼ」と解釈すべき記載は、単に「Raリパーゼ」が使用された実施例しか記載されていない程度では足りず、発明の目的、効果などからなる発明の性質上、「Raリパーゼ」以外は考えられない程度、更に言えば、「Raリパーゼ」以外の「リパーゼ」が排除されている程度であると考えられる。または、「Raリパーゼ」以外は考えられないこと、あるいは、「Raリパーゼ」以外の「リパーゼ」が排除されていることが、明細書の詳細な説明の全体から読み取ることができることが要求されると考えられる。これは、「Raリパーゼ」以外の「リパーゼ」が排除されている程度の記載がなければ、特許請求の範囲の「リパーゼ」が「Raリパーゼ」以外のリパーゼを含んでしまい、その技術的意義を一義的に明確に理解できるからである。

4. 「個人認証方法及びシステム」事件についての考察

上記のリパーゼ最高裁判決を踏まえて、「個

人認証方法及びシステム」事件について考察する。

「個人認証方法及びシステム」事件では、本件発明が、単一のユーザの「管理マスタID」のみを記憶している発明を含んでいるか否かが争われた。そこで、本件発明の特許請求の範囲を見ると、複数のユーザが存在することや、「管理マスタID」がユーザごとに設定されていることが記載されておらず、更に、単一のユーザの「管理マスタID」を管理している場合であっても、動作に矛盾が生じることはない。すなわち、特許請求の範囲の記載を形式的に解釈した場合には、本件発明は、単一のユーザの「管理マスタID」のみを記憶している発明を含んでいるように考えられる。よって、本件発明は、ユーザが複数である場合及びユーザが単一である場合を文言上では含んでいるとも考えられる。

しかしながら、判決では、本件発明に係る特許請求の範囲の記載によると、ユーザが単一である場合を含むか否かが一義的に明確とは言えないとして、明細書の発明の詳細な説明を参酌している。すなわち、「個人認証方法及びシステム」事件では、明細書の発明の詳細な説明を参酌して、「管理マスタID」の技術的意義を明らかにして、ユーザが単一である場合がありえないと認定している。具体的には、明細書の詳細な説明を参酌して、複数のユーザが存在するので、第1のシステムと第2のシステムとの間で「管理マスタID」が通知されるのであり、単一のユーザしか存在しないのであれば、第1のシステムと第2のシステムとの間で「管理マスタID」が通知される意義がないとして、ユーザが単一である場合が排除されている。

これを私見に当てはめると、本件発明では、単一のユーザしか存在しない場合には、「管理マスタID」がそもそも不要であり、複数のユーザが存在していることが本件発明の前提であ

ることが、明細書の発明の詳細な説明から読み取ることができる。そのため、「管理マスタID」が、ユーザが単一である場合を含まないことに限定解釈すべき旨の記載が明細書の発明の詳細な説明にあると考えられる。したがって、特許請求の範囲の「管理マスタID」と明細書の発明の詳細な説明の記載との間にずれが生じる。すなわち、明細書の発明の詳細な説明に目を通して発明にかかわる技術内容を明らかにした段階において、特許請求の範囲の「管理マスタID」は、特許請求の範囲の記載に基づけば、ユーザが単一である場合の「管理マスタID」を含んでいるか否かが不明である。したがって、この場合には、特許請求の範囲の「管理マスタID」の技術的意義を一義的に理解できない。そこで、明細書の発明の詳細な説明を参酌して、「管理マスタID」をユーザが単一である「管理マスタID」を含まないと限定解釈したものと思われる。

5. 他の裁判例

「洗濯機の脱水槽」事件⁵⁾

5.1 発明の概要

【請求項1】金属板を円筒状に曲成しその両端部を接合することにより形成した胴部と、この胴部の下縁部に結合した底板、及び胴部の上縁部に装着したバランスリングとを具備するものにおいて、フィルタ部材を具え、このフィルタ部材が上下の全長で前記胴部の接合部を内側より覆い、その上下の全長より充分に小さな寸法の隙間を前記バランスリング又は底板との間に余すことを特徴とする洗濯機の脱水槽。

5.2 事件の概要

「洗濯機の脱水槽」事件は、「隙間」の技術的意義について争われた事件である。

本発明は、胴部の接合部を内側からフィルタ

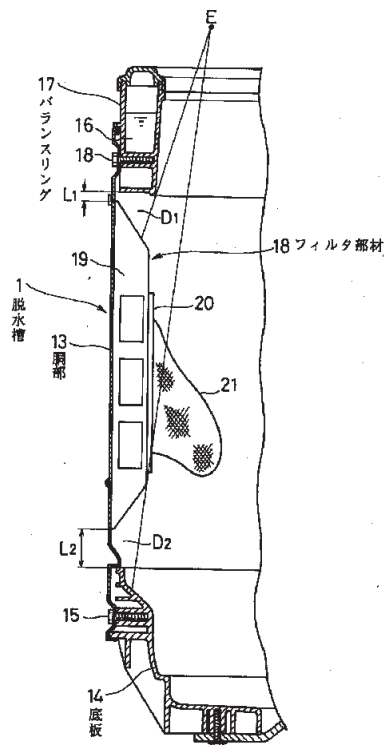


図2 主要部分の縦断面

部材により覆って接合部を隠している。ただし、フィルタ部材がバランスリングから底板までの間に設けられていると、洗濯時にフィルタ部材が胴部よりも大きく収縮して、フィルタ部材とバランスリング及び底板との間に隙間が形成されてしまう。そのため、この隙間に洗濯物が挟まった状態で、フィルタ部材が元の状態に戻ると、フィルタ部材とバランスリング又は底板との間に洗濯物が挟まれて取れなくなってしまう。そこで、本発明は、接合部を隠すこと、及び、洗濯物が挟まることを防止することを両立するために、「このフィルタ部材が上下の全長で前記胴部の接合部を内側より覆い、その上下の全長より充分に小さな寸法の隙間を前記バランスリング又は底板との間に余すことを特徴と」している。

一方、引用発明では、フィルタ部材とバランスリングとの間に、フィルタ部材を着脱する際のクリアランスである間隔が設けられている。そして、本発明の「隙間」と引用発明の「間隔」

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

との対比において、本発明の「隙間」の解釈が争点となった。

判決では、以下のように判示されている。

「すなわち、確かに、「隙間」ということは自体の一般的な意味は、辞書に記載されているとおり明確であるといえる。しかし、本件発明1に記載した請求項1においては、「フィルタ部材が上下の全長で前記胴部の接合部を内側より覆い、その上下の全長より十分に小さな寸法の隙間を前記バランスリング又は底板との間に余す」として、「隙間」について、フィルタ部材との関係で相対的に大きさを示し、バランスリング、底板及びフィルタ部材との関係で位置を示しているから、本件発明1における「隙間」の技術的意義は、特許請求の範囲の記載のみでは一義的に理解することはできず、明細書の発明の詳細な説明の記載を参酌しなければ、その技術的意義を明確に理解することはできない。そして、明細書の発明の詳細な説明の記載に基づき、本件発明1の課題・課題の解決手段・作用効果との関係で「隙間」の技術的意義を考慮するならば、「隙間」は、「隙間における接合部が、バランスリング又はフィルタ部材の陰となって見えなくなるとともに、洗濯物が挟まれることのない大きさに形成されているもの」と認められる。したがって、審決が、明細書の発明の詳細な説明の記載を参酌して、請求項1の「隙間」という文言を「隙間における接合部が、バランスリング又はフィルタ部材の陰となって見えなくなるとともに、洗濯物が挟まれることのない大きさに形成されているもの」と認定したことに誤りはない。特許請求の範囲の文言が、特許請求の範囲から一義的に明確でないとしても、明細書の発明の詳細な説明を参酌することにより、その技術的意義を明確に理解することができる場合には、第三者に不測の不利益を被らせることはない。」

5.3 考 察

「洗濯機の脱水槽」事件では、「隙間」ということは自体の一般的な意味が明確であることを認めつつ、「隙間」の技術的意義は、特許請求の範囲の記載のみでは一義的に理解することはできないとしている。より詳細には、「隙間」は、本発明の目的を鑑みると、洗濯物を挟み込むことを防止できる程度の大きさが必要であると共に、接合部が見えない程度の大きさである必要がある。しかしながら、特許請求の範囲の記載のみでは、「隙間」は、「隙間」の大きさが定義されていないため、洗濯物を挟み込むことを防止できる程度の大きさが必要であると共に、接合部が見えない程度の大きさの隙間以外の隙間を含むのか否かを一義的に理解できないと考えられる。そこで、明細書の発明の詳細な説明を参酌することにより、本発明の目的である接合部を隠すことに基づいて、「隙間」が「隙間における接合部が、バランスリング又はフィルタ部材の陰となって見えなくなるとともに、洗濯物が挟まれることのない大きさに形成されているもの」と認定したものと思われる。

以上のように、「洗濯機の脱水槽」事件においても、「個人認証方法及びシステム」事件と同様に、発明の性質を鑑みて、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できないか否かが判断されている。

なお、「個人認証方法及びシステム」事件では、単一のユーザの「管理マスタID」のみを記憶している発明を含んでいるか否かという発明の本質的な部分とはやや異なる部分の解釈で争われたのに対して、「洗濯機の脱水槽」事件では、発明の本質的な部分である「隙間」について争われた。具体的には、「洗濯機の脱水槽」事件では、明細書の発明の詳細な説明を参酌して「隙間」を「隙間における接合部が、バランスリング又はフィルタ部材の陰となって見えな

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

くなるとともに、洗濯物が挟まれることのない大きさに形成されているもの」と認定している。「洗濯機の脱水槽」事件では、発明の課題を解決するための構成が欠落していたので、訴訟においてかかる構成を追加して発明の要旨を認定したように思われる。この点、「洗濯機の脱水槽」事件では、ユーザが単一であるのか否かを争った「個人認証方法及びシステム」事件よりも、明細書の発明の詳細な説明の参酌の基準が緩い印象を受ける。

ただし、判決文の最後には、「特許請求の範囲の文言が、特許請求の範囲から一義的に明確でないとしても、明細書の発明の詳細な説明を参酌することにより、その技術的意義を明確に理解することができる場合には、第三者に不測の不利益を被らせることはない。」と示されている。また、「発明の技術内容を把握するにあたり、発明の詳細な説明の記載を参酌できる場合に関して、最高裁判パーゼ判決の判示部分を形式的に適用するのではなく、当業者の通常理解を前提とした、柔軟な解釈実務の発展が期待される。そのようなことにより、発明を適切に保護し、第三者に不利益を与えないという特許法の目的を達成することができよう。」⁶⁾とある。このような第三者に不測の不利益を与えないという観点から、「洗濯機の脱水槽」事件では、明細書の発明の詳細な説明の参酌の基準が緩く判断されたのではないであろうか。

6. 実務に重ねて

クレームの作成者は、クレームをできるだけ短く簡潔に記載したいと考える。そのため、明細書の発明の詳細な説明に記載されているので参酌してもらえらるであろうと考えて、クレーム中の文言の定義を明細書の発明の詳細な説明に求める場合がある。しかしながら、新規性及び進歩性の判断においては、特段の事情がない限り明細書の発明の詳細な説明が参酌されない。

リパーゼ最高裁判決や今回取り上げた「個人認証方法及びシステム」事件、「洗濯機の脱水槽」事件等でも、特許請求の範囲の記載の技術的意義が一義的に明確であるか否か（特段の事情の有無）の判断は、限定解釈すべき記載が明細書の発明の詳細な説明に存在するか否かで判断されている。限定解釈すべき記載とは、単に、限定解釈したい実施例しか記載されていない程度では足りず、発明の目的、効果などからなる発明の性質上、限定解釈したい実施例以外は考えられない程度であると考えられる。そのため、明細書の発明の詳細な説明を参酌する条件は、比較的厳しいものと思われる。したがって、クレーム中の文言の定義については、そのクレームの中で行うことが重要であると考えられる。

なお、「個人認証方法及びシステム」事件では、クレームの表現が煩雑になることを避けるために、あえて「毎」等を付加せずに、ユーザが単一である場合もユーザが複数である場合も含まれるように記載したものと思われる。そして、訴訟においてリパーゼ最高裁判決を引用して、権利者が救われている。これは、心強い結論であると思われる。「個人認証方法及びシステム」事件のように、発明の性質上では複数であることが明らかな構成ではあるが、この構成を複数で記載した場合には表現が煩雑になってしまうため、あえて単数で書くケースがある。「個人認証方法及びシステム」事件によれば、このようなケースにおいても、明細書の発明の詳細な説明の参酌が許されるようである。

一方、「洗濯機の脱水槽」事件では、課題を解決するために必要な構成を明細書の発明の詳細な説明を参酌して補っている。そのため、「洗濯機の脱水槽」事件における明細書の発明の詳細な説明の参酌の基準は、「個人認証方法及びシステム」事件に比べて緩いように思われる。クレームの作成者としては、有り難い判決ではあるが、この判決をよりどころとして、課題を

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

解決するために必要な構成の解釈を明細書の発明の詳細な説明の参酌に頼るのは好ましくないとと思われる。

7. おわりに

「個人認証方法及びシステム」事件及び「洗濯機の脱水槽」事件以外に、リパーゼ最高裁判決に関連する判決としては、例えば、「X線異物検査装置」事件⁷⁾(平成21年(行ケ)第10113号)がある。「X線異物検査装置」事件では、明細書の発明の詳細な説明が参照され、その結果として、明細書の発明の詳細な説明の参酌がなされていない。また、「X線異物検査装置」事件では、明細書の発明の詳細な説明の参酌を行うか否かを判断する過程において「特段の事情」という文言が出現していない。このように、「特段の事情」という文言が出現せずに、明細書の発明の詳細な説明の参酌の可否が判断される判決が、「X線異物検査装置」事件以外にも存在すると聞く。

ここで、私見では、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か否かの判断は、技術的事項を限定解釈すべき記載が明細書の発明の詳細な説明に存在するか否かの判断と実質的に同じであると考えられる。この私見に基づけば、「特段の事情」という文言を持ち出さなくとも、技術的事項を限定解釈すべき記載が明細書の発明の詳細な説明に存在するか否かを判断すればよいと考えられる。そして、「X線異物検査装置」事件では、技術的事項を限定解釈すべき記載が明細書の発明の詳細な説明に存在するか否かを判断して、

明細書の発明の詳細な説明を参酌しないと判断している。よって、「X線異物検査装置」事件においても、実質的には特段の事情の有無が判断されているものと思われる。

今後は、「特段の事情」という文言が出現せずに、明細書の発明の詳細な説明の参酌の可否が判断される判決について私見を適用することができるかを検討する必要があると考える。

注 記

- 1) 最高裁判所 平成3年3月8日(昭和62(行ツ)第3号)原審 昭和58年(行ケ)第142号 昭和61年10月29日判決
- 2) 塩月秀平, 最高裁判所判例解説民事編平成3年度, pp.28~50 (1996年)
- 3) 知的財産高等裁判所 平成22年6月16日判決(平成21年(行ケ)第10310号)原審 無効2008-800265 平成21年8月24日審決
- 4) 本稿では、「参照」と「参酌」とを使い分けている。明細書の発明の詳細な説明を「参照」とするとは、明細書の発明の詳細な説明を読むことを意味し、明細書の発明の詳細な説明を「参酌」とするとは、明細書の発明の詳細な説明に基づいて、特許請求の範囲の記載を限定解釈することを意味するものとする。
- 5) 知的財産高等裁判所 平成22年8月31日判決(平成21年(行ケ)第10403号)原審 無効2009-800040 平成21年11月5日審決
- 6) 飯村敏明, 片山英二先生還暦記念論文集 知的財産法の新しい流れ(第1版), p.50 (2010) 青林書院
- 7) 知的財産高等裁判所 平成22年2月3日判決(平成21年(行ケ)第10113号)原審 無効2008-800202 平成21年4月1日審決

(原稿受領日 2011年7月14日)