



# Yamauchi Patent News

VOL. 61

## ニュースの目次

1. 進歩性判断の再考 (その2)
2. 海外知財制度の紹介 (中国の実用新案制度)
3. タイ、インドネシア、マドプロ加盟



### 1. 進歩性判断の再考 (その2)



1. 進歩性判断の第1ステップは、3頁の表に示すように、本願発明（または本件発明）の要旨認定にあります。

本願発明の要旨認定は、もちろん特許請求の範囲の記載に基づいてなされるわけで、この点に疑いの余地はありませんが、実務上は2つの問題があります。

一番目は、有名なリパーゼ最高裁判決の影響をどう考えるか、という問題です。

二番目は、権利設定の段階（出願審査の段階）と権利行使の段階（侵害訴訟等での無効論）とでは、特許請求の範囲の読み方に違いがあるのかどうか、という問題です。

なお、本稿の論点は権利行使時における技術的範囲の解釈とは区別されるものですので、念のため。

2. リパーゼ最高裁判決のミソの部分は、「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を参酌することが許されるにすぎない」というものでした。

この最高裁判決の捉え方については様々な解釈が示され、混乱も生じました。たとえば、用語の意味の明確化という目的でも明細書の参酌は許されないとする説と許されるとする説の対立などがありました。

しかし、小職はつぎのように考えています。

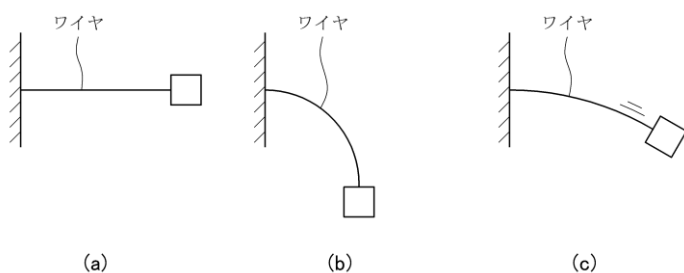
まず、特許請求の範囲は発明を特定するための事項を記載したもの（特許36条5項）であって、発明の詳細な説明は文字通り発明を詳細に説明するため、発明を実施ができる程度に明確かつ十分に記載するもの（特許36条4項）ですから両者は一応の対応関係が付いています。そして、更に両者の関係は、ズレが生じないように、特許請求の範囲の記載（＝特許を受けようとする発明）は発明の詳細な説明に記載されたものであるとする対応付けが要求されています（特許36条6項）。

このような一体不可分の関係をみると、特許請求の範囲の文言の解釈に明細書の解釈が行われるのは当然であって、否定的な意見が出ることも自体不自然に感じておりました。

明細書の書き手たる小職としては、明細書の中に定義があろうがなかろうが、「明細書全体を参酌するのは当たり前では。」というのが正直な感覚でした。

たとえば、小職の駆け出しの頃の経験で、こんな事例がありました。横向きに取り付けられたワイヤの先にある部材が付いていて、ワイヤは可撓性をもつので、ある程度曲って先（つまり部材のある方）が下るわけですが、この曲り具合が発明の機能を果すのに重要となっています。

(a) 図のワイヤは可撓性が余りなくほとんど曲りません。(b) 図のワイヤは可撓性がありすぎてグニャリと垂れ下がります。これら (a)、(b) は共に役立ちません。(c) 図のみは可撓性がちょうど良いので、発明が成立します。



このような「可撓性」のレベルを定義付けよと云われると心底困るわけです。しかし、明細書全体を見てくれるなら、上記 (a)、(b) (c)、を比較して書いておけばいいので、これは簡単です。ですので、特許請求の範囲中の用語の意味は「すべからく、明細書を見て下さい。」というのが正直な気持ちでした。

現状では、リパーゼ判決のような明細書参酌を厳しく制限するような判例傾向は見られません。特許庁の審査基準では、ごく当たり前のように、「明細書及び図面の記載・・・を考慮して請求項に記載されている用語の意味を解釈する。」とされており、この実務は定着しているものと思います。

3. つぎに二番目の話ですが、結論から言いますと、権利設定の段階（出願審査の段階）と権利行使の段階（侵害訴訟等での無効論）とでは、特許請求の範囲の読み方に違いがあります。前者は広めに読まれ、後者は狭く読まれることがあるからです。

その理由は以下のとおりです。

(1) まず、権利設定の手続（代表的には特許庁での審査、審判）を考えると、それはあまた先行技術のあるなかで、新規性・進歩性を満たす領域がどこかを確定する作業と考えられます。ここでいう領域を言葉で表したものが特許請求の範囲です。

そうすると特許請求の範囲を普通に読んでいって、先行技術と衝突しないかどうかを確認しなければなりません。この作業が特許庁の行っている審査です。また、特許請求の範囲は普通の意味に読める範囲ならば、その範囲内で最大限に広い意味の解釈を用いるべきだと思います。そうでないと、読み方しだいで新規性・進歩性が失われたり失われなかったりするからです。

アメリカでは、こうした意味の拡大解釈を **Broadest Reasonable Interpretation** と云って審査においては、クレームは明細書の記載と一致した合理的な最も広い解釈を

与えなければならない」と定めています（MPMP § 2111）。

もっとも、日頃の実務感覚では、アメリカでは我々の想定以上に広く読まれ、ビックリするほど離れた引用文献が引かれることがあります。日本ではそこまでの感覚の開きはないようです。

（2）一方、権利行使時は限定解釈の可能性が出てきます。というのも、特許庁の審査は完全ではなく、審査で発見されなかった先行技術文献が権利行使時（たとえば、侵害訴訟時）に現れることがあります。こうした場合に、特許請求の範囲を広く解釈せず狭く読んで特許の有効性を維持することがあります。最近では、「広く解釈すれば分割出願要件を満たさなくなり、出願日の遡及効が失われる結果新規性違反で無効となってしまうとき、同要件を充足するように狭くクレーム解釈した」事例（大阪地裁平成20年5月8日判決）がありました。

