

クレーム解釈に関する一考察

早稲田大学法学部・大学院法務研究科教授
早稲田大学 21 世紀 COE 知的財産法制研究センター長
高林 龍

第1 融通性のある文言解釈論

クレーム解釈においては、ある場面ではクレーム文言を通常の意味以上に限定して解釈し、ある場面では逆に拡大して解釈することがある。不統一に見えるこれらの場面を、統一的な解釈指針をもって統合的に理解することはできないか。

「融通性のある文言解釈論」とは、特許発明の技術的範囲は、「実施例+等価 equivalents」な範囲として出願人が権利請求しているものと扱ってよい範囲を見極める作業であると解するものであり、これは、ポールスプライン事件最 3 判平 10・2・24 (民集 52・1・113) のいう均等の第一要件である「発明の本質的部分」を見極める作業と同じものといえるとの立場である。均等論において発明の本質即ち権利範囲を見極める作業と、文言解釈の場合の権利範囲を見極める作業は、結局、同じことを二度やっているのに過ぎないのではないか、という基本的認識からスタートした結果、このような解釈論に辿り着いた。

米国流に文言解釈と均等論を分けてクレーム解釈する解釈二分説では、文言侵害の外延と均等侵害をどのように仕分けるか、均等侵害とは特許発明の技術的範囲の内における侵害なのか外における侵害なのか、等の点が明確になっていない。「融通性のある文言解釈論」は、従前の実質的同一論と親和性のある解釈論であって、米国流の解釈二分説とは一線を画するものである。

従来、米国ではクレームの文言解釈には融通性を持たせることなく、その後に行われる均等論の成否の検討において広く侵害が認められる傾向にあったが、フェスト事件連邦最高裁判決 (Festo Corp. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co., 535 U.S. 722 (2002)) 以降は、出願経過禁反言の大幅適用により均等侵害の成立する余地が著しく狭められ、学者間では米国では均等論は死んだとさえ言われている。このような均等論採否の大きな揺れは、均等侵害を認める理論的根拠が明確でないままに、解釈二分説を採用してきた必然的な結果であるとさえいる。

そこで、このような解釈二分説に替えて、かかる弊害を避け妥当な結論を導く解釈論として、(復古的ではあるが、) 均等論と文言侵害を統合した解釈論として、「融通性のある文言解釈論」が妥当であると考えられるものである。

第2 クレーム解釈の基本

クレーム解釈の判断材料には、クレームの記載(特許 70 条 1 項)、発明の詳細な説明と図面(同 2 項)、出願経過、公知技術がある。

あくまでクレームが基本なので、～ を参照した結果、クレームにある限定文言を無視して技術的範囲を広く解釈することはできないし、逆に、～ を参照した結果、クレームの文言からは全く読み取ることのできない限定

を付して技術的範囲を狭く解釈することもできないはずである。しかし、下記例1～4の場面で、この原則とおりに解釈が行われていない。

例1：公知技術，出願経過を参酌しての限定解釈など

例2：機能的クレームの解釈

例3：プロダクト・バイ・プロセスクレームの解釈における同一性説

例4：均等論

第3 公知技術，出願経過を参酌しての限定解釈

上記～を参酌してクレーム文言の解釈を行うに止まらず，さらにクレームの文言にない限定を加えた上で技術的範囲を狭く認定する例として，公知技術，出願経過を参酌しての限定解釈があり，その極まったものとして実施例限定解釈がある。これは，キルビー事件最3判平12・4・11（民集54・4・1368）以前には，裁判所が無効判断に踏み切ることができなかったので，出願前公知技術等を外して，クレーム文言に限定を加えて妥当な結論を導こうとしたものであって，本来的には文言解釈の枠を超えたものであり，いわば緊急避難的な解釈論であったといえる。キルビー事件最高裁判決後は，かかる緊急避難的な限定解釈論をクレーム解釈として扱うのではなく，権利濫用の一場面として把握すればよくなった。また，2004年改正特許法によるならば，益々これがクレーム解釈の一場面ではないことが明らかになったといえる¹。ただし，このような限定解釈によって被告製品を非侵害と認定する手法がクレーム解釈として将来も行われていく可能性は否定できないが，理論的にはこれをクレーム解釈論からは除外しておく必要がある。

第4 機能的クレームの解釈

機能的クレームの解釈として，クレーム文言ではなく，実施例とこれから当業者が実施できる範囲（実施例＋等価の範囲）に技術的範囲を限定して解釈する場合がある（米国連邦法112条6段落目参照）。

機能的クレームの記載は，本来，構造クレームのように各実施例を統括する発明全体を「概括的構造表現」で表せない発明の場合のみ許容されるべきだが，現行特許庁実務では広く認容されている。結果として，特許法36条6項2号に規定する明確性要件，または同1号に規定する記載要件を充足していない無効のものと，これらの要件を充足した有効なものが併存しているのが現況である。そして，いずれも，「実施例＋等価の範囲」で限定的に解釈すべきということになるが，本来は，は明らかな無効事由（特許法36条違反）として権利

¹ 米国ではクレームの記載は通常の意味によって解釈されるのを原則としており，機能的クレームの場合以外で，権利が無効にはならないが通常の意味以上にクレームの文言を限定的に解釈することが許されるのは，発明者が明細書又は出願経過で問題となる文言に特別の意味を与えた場合，発明者が実施例に関し問題となる文言を先行技術と区別して説明し，一定の構成について放棄したり，特定の実施例を重要であると説明した場合，文言が不明確で通常の意味が不明な場合，以上（機能的クレームの場合を含めた）4つの場合に限られる（CCS Fitness v. Brunswick Corp., 288 F.3d 1359(Fed. Cir. 2002)）。

濫用(2004年改正特許法によるならば権利行使不能)として把握されるべきで、第3の場合の限定解釈と同様に、これは本来のクレーム解釈論ではない。一方、は正当なクレーム解釈の問題である²。

そして、正当なクレーム解釈としての機能的クレームの解釈の基準である「実施例+等価の範囲」とは、構造クレームの場合の技術的範囲を示す基準となるべき概括的構造表現すなわちクレームそのものに該当する。

第5 プロダクト・バイ・プロセス・クレーム(P-B-Pクレーム)

P-B-Pクレームは、あくまで物の発明を示すクレームであるから、他の方法で製造された物であっても、最終的物が同一なら技術的範囲に含まれるというのが通説的理解である(同一性説)。

しかし、クレームに記載された構成要件を無視する解釈には、根拠があるとは思えない。この通説は、長押事件最3判昭56・6・30(民集35・4・848)の判示を無反省にP-B-Pクレームの解釈論に流用した結果だが、長押事件判決も、製造方法が必然的にもたらす特徴を有する物品であるとの限定を付して読むべしとしたものと理解できる。

機械等について、製造方法限定の文言のあるがままにクレームを解釈することこそがクレーム解釈の原則であり、P-B-Pクレームであるが故に右原則を変更すべき理由はない。その意味でP-B-Pクレームを広く許容している現行審査基準は、技術的範囲を同一性説で説明する立場とは両立できない³。また、化学物質や遺伝子関連発明など先端技術に関わる発明であって物質を構造で特定することが困難な場合について、審査基準はクレームの明確性を欠く特定方法を、例外的に認容したものと解することができるが、別の方法で製造した物がクレームに記載された物と同一であることは通常では想定できないので、別の方法

² 米国では機能的クレームの記載は許されるが、その場合の技術的範囲は「実施例+等価の範囲」に限定される。しかし、このような解釈論は機能的クレーム以外の広すぎるクレームの場合には採用されない。例えば化学物質の場合などは、上位概念で化学物質をクレームする場合には、記載要件(written description)としてこれをサポートする十分な実施例の開示が要求される。そしてこのような開示のないクレームは、広すぎるものとして拒絶されあるいは無効とされ、機能的クレームのように開示された実施例に限定解釈された上で生き延びることはない。我が国でもこれに倣った審査基準の改定が2003年に行われ、特許法36条6項1号による記載要件を要求するようになったことに、注目すべきである。むしろ、米国特許法112条6段落目のような規定のないわが国では、米国のように広く機能的クレームの記載を許容してきた従来の実務は今後改められていくと予想することができる。

³ 米国特許法において機能的クレームの記載は許容されるが技術的範囲は実施例+等価の範囲に限定され、我が国でも同様の解釈論が採用されるのと同じように、仮にP-B-Pクレームの記載を許容するならば技術的範囲は右製造法により製造された物に限定すべきである。このような解釈を採用しないで同一性説に依拠したままでP-B-Pクレームを許容することは、クレームの文言を超えた範囲に特許権の成立を認めることであって、特許法36条6項1号及び2号に違反するというべきである。

で製造されている場合は、技術的範囲外とするのを原則とし、最終的権利侵害の有無は後述のとおり均等侵害の成否によるものとすべきである。

P-B-P クレームが物のクレームとして有効であると認められる特別な場合における技術的範囲の認定は、機能的クレームの場合には広すぎるクレームの記載を技術的範囲認定の基準とすることなく「実施例+等価」の範囲を技術的範囲認定の基準としたのとは逆の意味で、狭すぎるクレームとしての製造方法としてのひとつの「実施例」限定が当初より付加されているクレームを技術的範囲認定の基準とした上で、「実施例+等価」(この場合は、「クレーム+均等」と同じ)の範囲を認定していると解される。

第6 均等論

均等論は、出願時既に存在していた均等物を対象とする均等論と、出願時に存在しなかった新技術に対する均等論に二分することができる。侵害時基準説が妥当するのは均等論のみである。そして均等論は本来にはいかようにしても文言解釈では技術的範囲と認めることのできない場合に、技術的範囲外にも特許権の効力を認める特別救済のための論理である。一方、均等論の判断基準時はあくまで出願時である。また、均等侵害成立要件であるボールスプライン事件最三判にいう第4及び第5要件はいずれも出願時基準とする均等論の場合にしか適用がない。そして、均等論とは、クレームの文言からははずれるが、「実施例+等価」の範囲内にはあるものであり、当業者の立場からは実質的にはクレームに記載されている技術と同一のものとして開示されていると同視できる範囲を見極める作業である。そして、これは「融通性のある文言解釈論」というべきものであって、クレーム解釈そのものであって似非均等論ともいうべきものである。従来判例で登場した均等論の殆どはの事案であり、これは技術的範囲内と評価できるか否かが検討される場面であるという点でも、均等論とは本質的に異なっている。

第7 まとめ

特許発明の技術的範囲を画するためのクレーム解釈は、以上のように、いずれの場面でも、明細書における「実施例+等価」の範囲を認定していく作業である。

構造クレームの場合は、これに相応しい「概括的構造表現」でクレームが記載できるし、されているはずであるから、クレームの文言を中心にして技術的範囲が認定される(特許法70条1項)。そして、右クレームの文言からは外れるが、「実施例+等価」の範囲に包摂されるため、クレームとして実質上記載されているものと同視できる場合には、均等(第6の均等=似非均等=融通性のある文言解釈)として技術的範囲内であると認定される。

一方、機能的クレームの場合はこのような「概括的構造表現」としての記載が不可能なために、やむを得ない場合に限り機能的なクレームの記載が許される。また、P-B-P クレームの場合には、反対に、物の特定が不可能なために、やむを得ない場合に限り物の特定的手段として1実施例としての製造方法がクレーム中に表現されている。このように特殊なクレームの場合には、その記載

にはバリエーションがあるが、いずれの場合であっても、クレームの解釈指針は、「実施例+等価」な範囲として当業者に明示されているといえる範囲を見極めることである。すなわち、機能的クレームの場合は本来的に広すぎるクレーム文言からスタートして解釈するのではなく、「実施例+等価」からスタートして技術的範囲を認定するから、その範囲は当然にクレーム文言よりも狭くなる。P-B-P クレームの場合は、クレーム自体が1実施例というべきであるから、この1実施例+等価の範囲をもって技術的範囲が認定されることになる。これは即ちクレーム+均等の範囲の見極めと同様の作業となる。

以上要するに、クレーム解釈とは、「実施例+等価」の範囲を念頭に置いた上で行われる「融通性のある文言解釈論」であるとする事で、統一的に理解することができるのである。

以上