

知財法務の勘所Q&A（第45回）

特許審査実務におけるクレーム解釈¹



アンダーソン・毛利・友常 法律事務所 外国法共同事業
弁護士 出野 智之

Q1 クレーム解釈において、発明の要旨認定の場面と技術的範囲の画定の場面とでは、明細書等の参照の有無という点で異なる判断がされるのでしょうか。

A1 現状においては、発明の要旨認定の場面と技術的範囲の画定の場面とで、明細書等の参照の有無という点に関して基本的にクレーム解釈に差は生じないものと考えられます。

第1 異なる場面におけるクレーム解釈の規律

クレームは、特許審査等において特許要件充足性の判断の対象とされ、特許権の効力の範囲を画定する機能を有します。クレーム解釈が問題となる場面としては、主に以下のような場面が想定されます。

問題となる段階：権利取得に至る段階、権利化後に権利の有効性が判断される段階、権利行使の際に被疑侵害製品のクレーム充足性が判断される段階

問題となる手続：特許庁による行政手続、裁判所による侵害訴訟等の手続

このような場面に応じたクレーム解釈の手法は、発明の要旨認定（特許法29条等所定の特許の要件について審査する前提となる特許出願に係る発明の要旨の認定）と、技術的範囲の画定（特許権者が特許発明を独占的に実施し得る範囲の画定）とに区別して論じられてきました。前者はリパーゼ事件判決（最高裁平成3年3月8日第二小法廷判決）によるクレーム解釈として、後者は特許法70条によるクレーム解釈として、それぞれ捉えられます。以下にイメージ図を示しま

1 本稿は、筆者が審査官として特許庁に在籍していた2014年4月に、塩月勉強会（2013年秋に塩月秀平元判事・現弁護士のご厚意により立ち上がった特許庁での勉強会）において、近藤裕之氏（当時審査官・現審査第二部一般機械（制動・機械要素）室長）及び関景輔氏（当時審査官・現一橋大学法学研究科准教授）とともに発表した内容を踏まえて執筆したものです。当該発表において、勉強会関係者の皆様から多大なご示唆をいただいたことに改めて謝意を表します。なお、本稿は、筆者の機械分野での審査の経験から、主に機械分野における発明のクレーム解釈を念頭に置いたものである点にご留意ください。

す。

		リパーゼ事件判決 ←	→ 特許法 70 条
	権利取得	有効性判断	充足性判断
行政手続	特許審査・審判	異議申立 無効審判	判定
侵害訴訟等	—	無効の主張	侵害の主張

第2 リパーゼ事件判決と特許法70条との関係

リパーゼ事件判決は、以下のとおり判示しています。

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り、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。

他方、特許法70条は、以下のとおり規定しています。

- 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。
- 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。

両者を比較すると、クレーム解釈において明細書等²を参照するか否かという点で、要旨認定では「原則として参照しないが、例外的に参照する。」という考え方が、技術的範囲の画定では「原則として参照する。」という考え方が、それぞれとられているようにも思われ、クレーム解釈の手法に差があるようにも見えます。しかし、同じクレームが別異に解釈されるのは不自然であり、現状においては、明細書等の参照の有無という点に関してクレーム解釈に差は生じない（生じるべきでない）とする考え方が支配的と考えられます。

要旨認定の場面では、リパーゼ事件判決において判示された文言が独り歩きして、明細書等の参照について過度に制限的な姿勢がとられていた時期もあったように思われます。しかし、明細書等を参照せずに発明の意味内容を把握することは現実的ではなく、明細書等の参照は要旨認定

2 リパーゼ事件判決当時は、特許請求の範囲が明細書の一部をなすものとされていましたが、現行法では両者が分離されています。本稿では、現行法の下での発明の詳細な説明を記載した明細書及び図面を総称して「明細書等」と表記します。

の場面でも当然になされるべきとの揺り戻しが生じました。その際、リパーゼ事件判決の位置付けについては、例えば、以下のような説明がなされます。

- ・リパーゼ事件判決が禁止する「参酌」は、クレームに記載のない事項について構成要素を付加するような限定解釈を言い、リパーゼ事件判決の射程は広くない³。
- ・クレームの記載は一義的に把握できないことが多く、「特段の事情」が認められることが多い⁴。

他方、技術的範囲の画定の場面では、かつては、侵害訴訟等において妥当な結論を導く必要上、明細書等の参照により過度に限定的なクレーム解釈がなされることもあったように思われます。これは、従前、侵害訴訟等においては、裁判所が特許の有効性の判断を行えないこととされていたことによるものです。無効の疑いのある特許に基づいて権利行使がなされた場合に、明細書等を参照した上で限定的なクレーム解釈を行って、非充足の結論を導こうとするものです。しかし、キルビー事件判決（最高裁平成12年4月11日第三小法廷判決）及びそれに続く特許法104条の3（特許権者等の権利行使の制限）の制定によって、侵害訴訟等において、裁判所が、クレーム充足性の判断だけでなく特許の有効性の判断も行えるようになり、過度に限定的なクレーム解釈を行う必要性はなくなりました。あわせて、裁判所が、一つの手続において特許の有効性とクレーム充足性の判断を行うこととなったため、両者において異なるクレーム解釈の手法を用いることの不自然さはより顕在化し、統一的なクレーム解釈が図られるようになりました⁵。

以上のとおり、現状においては、場面によらない統一的なクレーム解釈が志向されており、発明の要旨認定の場面と技術的範囲の画定の場面とで、明細書等の参照の有無という点に関して基本的にクレーム解釈に差は生じないものと考えられます。

Q2 特許審査実務におけるクレーム解釈に関して、留意すべき点はありますか。

A2 特許審査実務においては、処分に向けて、拒絶理由通知という手続がなされることがあります。拒絶理由通知では、クレームの文言をより重視したクレーム解釈がなされ得る点には、留意が必要と思われれます。

第1 クレームの公示機能と審査官の視点

クレームは、特許権の効力の範囲を画定する機能を有するものであり、あわせて、その範囲を

3 例えば、飯村敏明「発明の要旨の認定と技術的範囲の解釈、さらに均等論の活用」パテント Vol. 64 No. 14（2011年）62頁は、リパーゼ事件判決について、基本的には事例についての判断であり、その射程は、さほど広いものではないと理解して差し支えないと思われる旨述べています。

4 例えば、相田義明「『発明の要旨』について」パテント Vol. 64 No. 2（2011年）90頁は、経験的にみて、クレームから発明の技術内容が一義的に把握できるという場面は限られている旨述べています。

5 プラバスタチンナトリウム事件判決（最高裁平成27年6月5日第二小法廷判決）では、意見として、特許性判断における「発明の要旨」と侵害の判断における「特許発明の技術的範囲」とは、クレーム解釈として本来は一致すべきものである旨言及されています。

第三者に対して公示するという公示機能を有します。事業を行う者は、クレームの公示機能を前提として、自らが実施しようとしている事業の内容が他者の特許発明の技術的範囲に属しないかを判断するのであり、円滑な事業の展開を促進するためには、特許権の効力の範囲は可能な限り明確に示されることが求められます。この公示機能は、行政作用を担う審査官としての重要な視点の一つと言えます。

特許審査においては、拒絶査定をしようとするときは、拒絶理由通知をし、意見書を提出する機会を与えなければならないこととされています（特許法50条）。この拒絶理由通知は、処分そのものではなく、処分に向けての手段と位置付けられるものです。審査官の判断にも全く過誤がないことは保証し得ないということを前提に、意見書を提出する機会が設けられます⁶。拒絶理由通知は、公示機能の重視という審査官の視点が最も反映されやすい手段と言えるかと思われます。

具体的には、拒絶理由通知においては、クレームの文言をより重視した、言い換えると、明細書等からやや離れたクレーム解釈がなされ得ると考えられます。また、そのことは、クレームの公示機能を最大限に発揮させる上で、重要な役割を担っているとも言えます。そして、その際に審査官の意識にあると考えられるのは、リパーゼ事件判決の文言どおりの理解です。その意味で、特許審査の場面において、処分そのものの場面であるのか処分に向けた拒絶理由通知の場面であるのかという違いによって、クレーム解釈の手法が異なることがあり得るものと思われます⁷。以下、仮想事例をもとに説明を行います。

第2 仮想事例に基づく検討

1 想定する事例

本件発明のクレームにおいて、「グリップ部に滑り止め部を有するシャープペンシル」が記載されている事例を想定します⁸。

本件発明：グリップ部に滑り止め部を有するシャープペンシル



従来技術として、「引例①：シャープペンシル」と「引例②：表面全体に滑り止め部を有する鉛筆」が存在していたことを想定します。

6 特許庁編「工業所有権法（産業財産権法）逐条解説〔第21版〕」（2020年）222頁参照。

7 なお、米国においては、クレーム解釈に関して、基本的に米国特許商標庁（USPTO）の手続ではBRI（Broadest Reasonable Interpretation）基準（審査基準（MPEP）2111等）が、裁判所の手続ではPhillips基準（Phillips v. AWH, 415 F.3d 1303 (Fed. Cir. 2005) (en banc)）が、それぞれ採用され、明確に基準が異なっています。BRI基準は、クレームの公示機能を重視するものであり、本稿で述べる拒絶理由通知でのクレーム解釈と通じるところがあります。

8 理解の容易化のために可能な限り事例を単純化していますが、実際の審査実務においては、より複雑かつ多様な要素が考慮の対象となります。また、仮想事例では、サポート要件、明確性要件、実施可能要件等の問題は捨象しています。

引例①：シャープペンシル



引例②：表面全体に滑り止め部を有する鉛筆



この場合、引例①及び引例②の組み合わせにより、容易に想到できたと言えるのは、「表面全体に滑り止め部を有するシャープペンシル」ということになるかと思われます。

引例①及び引例②の組み合わせ：

表面全体に滑り止め部を有するシャープペンシル



引例②の鉛筆の場合、削ることに伴いグリップする箇所が移動していくこととなり、特定のグリップ部を観念することができません。そのため、特定のグリップ部だけに滑り止め部を有する構成は、シャープペンシルに滑り止め部を適用した際に初めて着想可能な新たな構成（引例①及び引例②のみの技術的思想からは導けない構成）とも考えられます。その意味で、本件発明には、容易想到性はないと主張する余地が生じ得ます。しかし、「表面全体に滑り止め部を有するシャープペンシル」が発明の要旨として認定される範囲に含まれるのであれば、容易想到性は肯定されることとなります。すなわち、本件発明の「グリップ部に」の文言が、「解釈①：グリップ部を含む部分に」と広く解釈されるか、「解釈②：グリップ部のみに」と狭く解釈されるかが問題となり得ます。

上記を前提に、明細書の参照という観点から、以下のケース①～③のとおり明細書の記載がある場合を想定します。

ケース	明細書の記載
ケース①	・シャープペンシルにおいて、 <u>持ちやすさを向上</u> させることを課題とする。
ケース②	・シャープペンシルにおいて、 <u>持ちやすさを向上</u> させることを課題とする。 ・さらに、全体でなく必要最小限の一部に滑り止め部を設けることによって、 <u>滑り止め処理を行う費用を節減</u> することを課題とする。
ケース③	・全体でなく必要最小限の一部に滑り止め部を設けることによって、 <u>滑り止め処理を行う費用を節減</u> することを課題とする。

2 考えられるクレーム解釈及び拒絶理由通知

(1) ケース①の場合

滑り止め部を設けて持ちやすさを向上させるためには、グリップ部を含む部分に滑り止め部が設けられていれば足り、狭い解釈②を採用する必然性はないこととなります。そのため、広い解釈①の下で、引例①及び引例②の組み合わせによる容易想到性があるとの拒絶理由通知がなされることが考えられます。

(2) ケース②の場合

明細書に複数の課題が記載されている場合、一般には、その複数の課題の全てが解決されることまでは求められないと考えられます。そのため、上記ケース①と同様に、広い解釈①の下で、引例①及び引例②の組み合わせによる容易想到性があるとの拒絶理由通知がなされることが考えられます。

(3) ケース③の場合

必要最小限の滑り止め部を設けることによって費用を節減するためには、グリップ部のみに滑り止め部を設ける必要があり、その前提でクレームを解釈すると、本来的には狭い解釈②がなされるべきと考えられます。そう考えると、容易想到性は否定されることとなります。しかし、審査官としてはクレームの公示機能を重視し、明細書からやや離れて、広い解釈①を採用して拒絶理由通知をすることが考えられます。その際に、クレーム解釈の拠り所となるのは、リパーゼ事件判決の文言どおりの理解と言えます。ケース③の場合は、明細書を参照する本来的なクレーム解釈によれば、容易想到性が否定されるものとも考えられますが、それでもなお、審査実務においては、広い解釈①の下で、引例①及び引例②の組み合わせによる容易想到性があるとの拒絶理由通知がなされることが考えられます。

3 上記拒絶理由通知に対する応答の例

(1) ケース①の場合

明細書を参照しても狭い解釈②を導くことは困難と考えられ、上記の拒絶理由通知に対しては、クレームの補正（「グリップ部のみに」とする補正）をすることが考えられます。

(2) ケース②の場合

明細書の捉え方によっては、滑り止め部を設けて持ちやすさを向上させる際に、必要最小限の滑り止め部を設けることによって費用を節減するという一つの課題を想定していると捉える余地もあり、その前提で狭い解釈②を主張し、意見書のみで応答することも考えられます。

もっとも、そのような明細書の捉え方は、論理必然的に導かれるものではなく、審査官としては、依然として広い解釈①を維持し、拒絶査定をすることも考えられます。明細書を参照した上でなお広い解釈①が導かれ、それを前提とした処分がなされる可能性が相応にあると考えられます。

したがって、意見書のみという応答も一応考えられるものの、上記ケース①の場合と同様に、クレームの補正をすることが、応答の際の合理的な選択肢と考えられます。

(3) ケース③の場合

明細書を参照した上での自然なクレーム解釈として、グリップ部のみに滑り止め部を設ける必要があるというのであれば、その前提で狭い解釈②を主張し、意見書のみで応答することも考えられます。この場合、審査官として、拒絶理由通知において前提としていたクレーム解釈に無理があるのであれば、それを維持して拒絶査定をすることは考え難いところです。意見書において、適切なクレーム解釈に基づく主張がなされれば、審査官は当該主張を採用し、拒絶理由は解消されたものと判断することが予想されます。

もちろん、上記ケース①及び②の場合と同様に、端的にクレームの補正をすることも考えられます。

第3 特許審査実務におけるクレーム解釈の留意点

審査官の拒絶理由通知に適切に対応するには、その通知の意図を理解し、これに噛み合った反論を行う必要があります。その意味で、審査官の拒絶理由通知の背後に、広いクレーム解釈がなされている可能性があることを意識しておくことが重要です。

また、意見書において、クレーム解釈に基づく主張を行うことで、クレームの補正を伴わない反論を行うことが可能なのであれば、これを積極的に活用すべきと考えられます。クレームは特許権の効力の範囲を検討する出発点であり、これに対して必要以上に限定を加えることは、可能な限り避けることが望ましいものと言えます。拒絶理由通知に対して、従来技術との差別化のために必要以上の主張を行ってしまった状況を想定すると、クレームが補正されている場合と、意見書のみでクレーム解釈の主張がなされている場合とでは、権利行使可能な範囲に違いが生じ得ます。意見書のみでの主張であれば、包袋禁反言の作用はあるものの、当該作用には一定の幅があり、クレームの補正がなされている場合に比して権利行使の余地は大きくなると言えます。

以上のとおり、拒絶理由通知においては、クレームの文言をより重視したクレーム解釈がなされることが考えられ、このことを意識しておくことは、適切かつ効果的な応答に役立ちます。なお、実際の案件においては、審査官との意思疎通のため、面接や電話応対等の機会を有効に活用することが推奨されます。

以 上