

—発明要旨の認定におけるクレーム用語の解釈—

審決取消訴訟と侵害訴訟の2つの事件から

21世紀知的財産研究会
(略称 I P R I)
担当：弁理士 中野 睦子

- 事例1. 知的財産高等裁判所 平成18年2月27日判決
平成17年(行ケ)第10383号 審決取消請求事件
- 事例2. 知的財産高等裁判所 平成17年12月28日判決
平成17年(ネ)第10103号 特許権侵害差止等請求控訴事件
(原審：東京地方裁判所 平成16年(ワ)第7716号)

第1. はじめに

リパーゼ事件最高裁判決により、特許庁での特許性の判断において、発明の要旨の認定は、特許請求の範囲に記載された用語が通常有する意味においてなされ、明細書の発明の詳細な説明の記載などは原則として参酌されないことが明確にされた(最高裁昭和62年(行ツ)第3号平成3年3月8日第二小法廷判決・民集45巻3号123頁)。これに対して、特許侵害事件において特許発明の技術的範囲を定める場合は、明細書の発明の詳細な説明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が解釈される(特許法第70条2項)。

このように、特許付与時と侵害事件時とは発明の要旨の認定方法を明らかに異にするが、最近ほぼ同時期に出された審決取消請求事件および特許権侵害差止等請求控訴事件の判決において、この点を極めて明快に判示した事案があったので、本稿にて紹介する。

第2. 事例1(審決取消請求事件)について

1. 事件の概要

原告は、発明の名称「廃ガラス破碎粒からなる透水性地盤改良用資材」である特許出願(特願2000-141184号)の特許出願人である。

本件は、上記特許出願に対して拒絶査定を受けた原告が、これを不服として審判請求をしたところ(不服2004-4147)、進歩性欠如(特許法29条2項)、先願明細書記載の発明と同一(同法29条の2)を理由に、審判請求は成り立たないと審決がされたため、同審決の取消を求めた事案である。

これに対して、裁判所は発明の同一性（特許法29条の2）についてのみ判断し、審決における本願発明と先願明細書に記載の発明との対比及び同一性の判断に誤りはないとして、原告の請求を棄却した。以下、争点を発明の同一性（特許法29条の2）に絞って説明する。

2. 本件発明（請求項1）

「【請求項1】

瓶ガラス、板ガラス、あるいは陶磁器などのガラス質原料を破碎して細粒化したガラス粒からなる透水性地盤改良用資材。」

本願明細書には、上記瓶ガラス等のガラス質原料を破碎して細粒化したガラス粒は、砂と異なり、目詰まりの原因となるシルトや粘土分を含有しておらず、透水性を要求される用途に好適であること、そしてまた、これらのガラス粒は熔融して形成されたガラス質組織のため、組織内に水分を含まず、表面の濡れ性も乏しいという特性があり、層状に堆積した状態で水分を加えても粒子表面が濡れるのみで粒子の間隙に水分を保持し難く、堆積層の下部から速やかに排水されると云う特性があることが記載されている（【0009】参照）。そして、当該ガラス粒が有する透水性を利用して、従来パーチカルドレーン工法で使用されている砂に代えて当該ガラス粒を用いると、周囲の土壤から荷重に従ってガラス粒充填層に向けて水分が移行し、速やかに排出されるため効果的に地盤を強化することができること（【0012】参照）、また土壤中で層状にガラス粒充填層を形成することにより、周囲の土壤から同様に水分を排水することが出来ることから、圃場などの排水層として用いることが出来ること（【0013】参照）、さらに、地盤中にガラス粒からなる透水性の排水経路或いは層状の透水層を埋設して形成することにより、崩落の虞の有る造成地や含水率の高い軟弱な地盤或いは排水の不良な土地の排水性を向上して地盤を強化することが出来、また、粘土質やシルト質あるいは低湿地等の土壤に一定量混合することにより、その透水性を向上して、土壤の通気性を改善し、また、硬く締まることを防止して、耕地として好適な状態を維持することができること（【0014】参照）が記載されている。

すなわち、本願明細書には本件発明のガラス粒からなる透水性地盤改良用資材が、当該ガラス粒そのものが有する透水性を利用するものであることが記載されている。

3. 審決における判断

3-1. 審決において本願発明は、先願（特願平10-320095号、特開2000-144748号公報）の願書に最初に添付された明細書（以下、「先願明細書」という）に記載の発明と同一であると判断された。

(1) 「先願明細書には以下の発明が記載されていると認められる。

『地盤に透水性層を形成するために利用される原料である、瓶ガラスや板ガラス等のガラス廃材を粉碎したガラス質粉末。』

(2) 「本願発明と、上記先願明細書記載の発明とを対比すると、先願明細書記載の発明の『ガラス廃材』、『粉碎』、『ガラス質粉末』、及び『原料』は、本願発明の『ガラス質原料』、『破碎』、『細粒化したガラス粒』、及び『資材』にそれぞれ相当するから、両者は、同一である。」

3-2. なお、先願明細書の【請求項3】には下記に示すように、ガラス質廃材粉末を利用して透水性層を形成することが記載されている。

「【請求項3】

びんガラスや板ガラス等のガラス廃材を粉砕したガラス質廃材粉末に発砲材を添加し、熱処理して採石状になったガラス質発泡体による透水性層と、ローム質土による難透水性層を順次積層させることを特徴としたガラス廃材利用の軽量混合土の施工法。]

しかし、ここで透水性層を形成するのは、「ガラス質廃材粉末を加工して調製したガラス質発泡体」であって、本願発明が対象とする「ガラス質原料を破砕して細粒化したガラス粒」ではない。また先願明細書にはガラス質廃材粉末の透水性についても記載されていない。

4. 争点

そこで、本事件では、本願発明の「瓶ガラス、板ガラス、あるいは陶磁器などのガラス質原料を破砕して細粒化したガラス粒からなる透水性地盤改良用資材」が、先願明細書に記載されている、透水性層の形成に使用される「ガラス質廃材粉末に発砲材を添加し、熱処理して砕石状になったガラス質発泡体」と同一であるとの認定における、上記特許庁の判断(1)及び(2)の是非が争われた。

5. 判決

上記争点に関する判決は下記の通りである。なお、下線は強調のために此方で付けたものである。

〔(1) 審決が、先願明細書に「地盤に透水性層を形成するために利用される原料である、瓶ガラスや板ガラス等のガラス廃材を粉砕したガラス質粉末」が記載されていると認定した点について
ア. 先願明細書(甲3)には、次の内容が記載されている。

【請求項3】 瓶ガラスや板ガラス等のガラス廃材を粉砕したガラス質廃材粉末に発砲材を添加し、熱処理して砕石状になったガラス質発泡体による透水性層と、ローム質土による難透水性層を順次積層させることを特徴としたガラス廃材利用の軽量混合土の施工法。】

【0015】 請求項3記載の本発明によれば、ガラス質発泡体はガラス質廃材を利用して製造するものであり、資源のリサイクル有効活用により安価な製造コストで得られ、再資源化に際しても環境汚染への心配がなく、環境保全に適するとともに、ガラス質発泡体による透水性層とローム質土による難透水性層を順次積層させることで、このガラス質発泡体による透水性層が排水性を促進する部分として安定した地盤が得られ、しかも、ガラス質発泡体による透水性層は軽量化が実現できるので、変形係数が小さく、地震等の周辺地盤の変形に破壊することなく、追従することができる。】

イ. 以上によれば、先願明細書には、①『ガラス質発泡体』を透水性層として地盤に形成すること、②『ガラス質発泡体』は、『瓶ガラスや板ガラス等のガラス廃材を粉砕したガラス質廃材粉末に発砲材を添加し、熱処理して砕石状』にして製造されることが記載されている。すなわち、「瓶ガラスや板ガラス等のガラス廃材を粉砕したガラス質廃材粉末」は、透水性層となる「ガラス質発泡体」の原料であることが記載されているものである。

したがって、先願明細書には、『地盤に透水性層を形成するために利用される原料である、瓶ガラスや板ガラス等のガラス廃材を粉砕したガラス質粉末』が記載されているものと認められる。

ウ. 以上に対し、原告は、先願明細書の記載において透水性層を形成するのはガラス質発泡体であって、ガラス質粉末の状態では透水性層を形成するものではないから、審決の上記認定は誤りであると主張する。

しかし、ガラス質粉末の状態のまま利用する場合であれ、ガラス質粉末を加工してガラス質発泡体の状態にして利用する場合であれ、ガラス質粉末を原料として地盤に透水性層を形成するために利用するという点では異ならないのであるから、先願明細書の記載において透水性層を形成するのがガラス質発泡体であることをもって審決の前記認定を誤りであるとすることはできず、原告の前記主張は採用することができない。

(2) 審決が、先願明細書に記載の発明と本願発明とを対比して、前者の「ガラス廃材」「粉碎」「ガラス質粉末」「原料」は、後者の「ガラス質原料」「破碎」「細粒化したガラス粒」「資材」にそれぞれ相当すると認定して、両発明は同一であると判断した点について

ア、本願発明の要旨は、『瓶ガラス、板ガラス、あるいは陶磁器などのガラス質原料を破碎して細粒化したガラス粒からなる透水性地盤改良用資材』である。

これと、先願明細書に記載の発明である『地盤に透水性層を形成するために利用される原料である、瓶ガラスや板ガラス等のガラス廃材を粉碎したガラス質粉末』とを対比させると、先願明細書に記載の発明の『瓶ガラスや板ガラス等のガラス廃材を粉碎したガラス質粉末』は、本願発明の『瓶ガラス、板ガラス、あるいは陶磁器などのガラス質原料を破碎して細粒化したガラス粒』に相当する。

そこで、先願明細書に記載の発明の『地盤に透水性層を形成するために利用される原料である、・・・ガラス質粉末』が本願発明の『・・・ガラス粒からなる透水性地盤改良用資材』に相当するか否かについて検討するに、『資材』とは、『ある物を作るもととなる材料』を意味する用語である（広辞苑第五版）から、先願明細書に記載の発明の『地盤に透水性層を形成するために利用される原料である、・・・ガラス質粉末』は、本願発明の『・・・ガラス粒からなる透水性地盤改良用資材』に相当するものと解するべきである。

イ、以上に対して、原告は、先願明細書に記載の発明においてガラス質粉末自体の透水性は不明であり、ガラス質粉末を加工して透水性層の形成に利用するのに対し、本願発明は、細粒化したガラス粒の透水性を利用することに技術的意義があるのであり、かかる技術的意義の相違を無視し、単に各用語を羅列して対比するのは、技術的根拠を欠くものであると主張する。

そこで検討するに、確かに、本願明細書（甲5）の発明の詳細な説明には、『ガラス瓶などの廃棄物は、・・・カレットとして各種の再生原料とするが、このカレットを更に微細に破碎して10数mm～0.042以下の大きさにわたって破碎されたままの形態についてその形状を見ると、・・・比較的鈍角の形状となり、また、適宜分別することにより粒度の揃った細粒とすることが出来る。』（段落【0008】）、『これらのガラス粒は砂と異なり、・・・砂の場合に目詰まりの原因となるシルトや粘土分を含有しておらず、透水性を要求される用途には好適である。また、これらのガラス粒は熔融して形成されたガラス質の組織のため、組織内に水分を含まず、表面の濡れ性も乏しいと云う特性があり、層状に堆積した状態で水分を加えても粒子表面が濡れるのみで粒子の間隙に水分を保持し難く、堆積層の下部から速やかに排水されると云う特性がある。』（段落【0009】）との記載がある。すなわち、本願明細書の発明の詳細な説明には、細粒化したガラス粒の透水性を利用することが記載されている。

しかし、特許の要件を審理する前提としてされる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発明の詳細な説明の記載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（最高裁昭和62年（行ツ）第3号平成3年3月8日第二小法廷判決・民集45

卷3号123頁)。そして、本願明細書の特許請求の範囲の【請求項1】には『瓶ガラス、板ガラス、あるいは陶磁器などのガラス質原料を破碎して細粒化したガラス粒からなる透水性地盤改良用資材』と記載されているところ、同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は認めることができないから、本願発明の要旨を認定するに当たって発明の詳細な説明の記載を参酌することは許されないというべきである。

そこで、前記認定の本願発明の要旨を前提として、原告の前記主張について検討するに、本願発明においては、ガラス粒をどのように用いて透水性を持たせるかについての限定はないのであるから、本願発明における『ガラス粒からなる透水性地盤改良用資材』が、ガラス粒をそのままの状態で堆積させて地盤改良に用いるものであると限定して解することはできない。したがって、仮に、先願明細書に記載の発明における『ガラス質粉末』自体に透水性がなく、これを加工することによって透水層の形成に用いるものであるとしても、この点をもって、本願発明との相違点ということはできず、審決における本願発明と先願明細書に記載の発明との対比及び同一性の判断に誤りはなく、原告の前記主張は、採用することができない。」

第3. 事例2（侵害訴訟事件）について

1. 事件の概要

控訴人は、発明の名称を「施工面敷設ブロック」とする特許第1997204号（以下、「本件特許」といい、それに基づく権利を「本件特許権」という。）の特許権者である。

本件は、特許権者である控訴人が、原判決別紙物件目録記載の「自然石亀甲金網護岸工法K S ネット」という製品（以下、「被控訴人製品」という。）を製造販売する被控訴人に対し、その製造販売の行為が本件特許権を侵害するとして、本件特許権に基づき、損害賠償を請求した事案である。

原審（東京地裁 平成16(ワ)7716 特許権民事訴訟事件）は、被控訴人の上記行為が本件特許権の技術的範囲に属するとは認められず、また、被控訴人製品が本件特許権の構成と均等とも認められないとして、控訴人の請求を棄却したため、控訴人は、これを不服として控訴した。

本件控訴審判決は、控訴人の請求を棄却した原判決は相当であるとし、控訴人の控訴を棄却した。

2. 本件発明（請求項1）

本件特許請求の範囲の請求項1は次の通りである。なお、当該請求項1は、平成10年審判第35388号特許無効審判請求事件において訂正されたものである。以下、この請求項1に係る発明を「本件発明」という。

「【請求項1】

ネットの経糸または緯糸にブロックの敷設面に設けた引留具を通し掛けにして多数のブロックをネットに結合し、該ネットを以って施行面に敷設する構成としたことを特徴とする施行面敷設ブロック。」

本件発明は、土地造成や土手の工事などにおいて、傾斜や路面などの施工面をコンクリートブロックで覆工する場合に使用する敷設ブロックに関するものであり、本件特許明細書の記載によれば、その作用および効果として下記の通りである。

「【作用】

ネットにブロックを設けた引留具を通し掛けにするのみで多数のブロックをネットに結合した敷設ブロックが容易に形成でき、ネットとブロックは互いに結合しながら、その界面において実質的に互いに遊離した状態を形成できる。従ってネットを施工面に敷設するのみでこれに連結した上記多数のブロックで覆工できることに加え、ネットの良馴性にて施工面を密着施工しながら、ブロック間における植物の育成を助長する。又施工面の粗均しで敷設でき、大幅な工期短縮と工費削減を図ることができる。」(【0006】～【0007】)

「【効果】

上記施工面敷設ブロックによれば、ネットの経糸又は緯糸にブロックに設けた引留具を通り掛けにして多数のブロックをネットに結合する構成としたので、施工面に対する馴染性が極めて良好であり、施工面の凹凸を吸収して密着施工が行なえ、又広域の施工面に対するブロック覆工作用が極めて容易且つ迅速に行える。又ネットに結合された個々のブロック間における植物育成も助長することができる。又ネットの経糸又は緯糸にブロックを設けた引留具を通し掛けするのみで、ネットに多数のブロックを結合する敷設ブロックが容易に製造できる。上記によって施工面の覆工ブロックのコストを削減、覆工工事の工期削減が達成できる。」(【0015】～【0016】)。

3. 被控訴人製品

被控訴人製品(自然石亀甲金網護岸工法KSネット)はいずれも自然石を使用するものである。すなわち、多数の自然石にアンカ孔を設け、この孔に、スリーブとアンカピンからなるアンカ部材を打ち込み、このアンカ部材に固定金具を固定することにより、金網把持部を備えた固定金具を自然石に固定し、その際にこの金網把持部により亀甲金網のねじり部を把持させることにより、多数の自然石を亀甲金網と結合したものである。

4. 争点

争点1. 本件発明の「ブロック」に「自然石」が含まれるか。

争点2. 被控訴人製品の「自然石」が、本件発明の「ブロック」と均等であるか。

5. 判決

上記争点に関する判決は下記の通りである。なお、下線は強調のため此方で付けたものである。

争点1. 本件発明の「ブロック」に、「自然石」が含まれるか。

「(1) 特許発明の技術的範囲は、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定めなければならないところ、その際には、願書に添付した明細書の特許請求の範囲以外の部分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べきである(平成14年法律24号による改正前の特許法70条(以下「特許法旧70条」という。)1項及び2項)。

この点について、控訴人は、最高裁平成3年3月8日判決の「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」との判示を引用して、発明の詳細な説明に記載された事項をもって特許請求の範囲を限定すべきではない旨主張する。

しかしながら、上記判決は、控訴人引用部分の直前に、『特許法29条1項及び2項所定の特許要件、すなわち、特許出願に係る発明の新規性及び進歩性について審理するに当たっては、この発明を同条1項各号所定の特許要件と対比する前提として、特許出願に係る発明の要旨が認定されなければならないところ、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。』との記載があるとおり、特許庁が特許処分を行う前提として、出願人が特許を受けようとする発明として特許請求の範囲に記載して提示した発明の要旨の認定について判示したものであり、直ちに特許発明の技術的範囲の解釈に結び付けられるべきものではない。そして、特許発明の技術的範囲は、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定められなければならないが、その記載の意味内容をより具体的に正確に判断する資料として明細書の他の部分にされている発明の構成及び作用効果を考慮することは、なんら差し支えないものと解すべきであり（最高裁昭和50年5月27日第三小法廷判決・判時781号69頁参照）、特許法旧70条2項は、その当然のことを明確にしたものと解すべきである。

そもそも、特許明細書の用語、文章は、①明細書の技術用語は学術用語を用いること、②用語はその有する普通の意味で使用し、かつ、明細書全体を通じて統一して使用すること、③特定の意味で使用しようとする場合には、その意味を定義して使用すること、④特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載とは矛盾してはならず、字句は統一して使用することが必要であるところ（特許法施行規則様式29〔備考〕7、8、14イ）、特許発明の技術的範囲の解釈に当たり、特許請求の範囲の用語、文章を理解し、正しく技術的意義を把握するためには、明細書の発明の詳細な説明等を検討せざるを得ないものである。

もっとも、ある種の化学物質のように、構造式によって一義的に特定することができることがあり、そのような場合は、特許発明の技術的範囲を確定するために明細書の記載を考慮する余地はないが、こうした例外的な場合を除けば、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ことは、なんら差し支えないものと解すべきである。

(2) 本件についてみると、特許請求の範囲には、「ネットの経糸又は緯糸にブロックの敷設面に設けた引留具を通し掛けにして多数のブロックをネットに結合し」と規定されているところ、「ブロック」は、「①かたまり。角塊。⑦コンクリートブロックの略。コンクリートで作った工事材料」（広辞苑第2版）、「かたまり。角塊。『コンクリート—』」（広辞苑第3版）、「かたまり。角塊。『コンクリート—』『—塀』」（広辞苑第4版、甲21）、「①かたまり。角塊。『—肉』 ②コンクリートブロックの略。『—塀』」（広辞苑第5版、乙12-2）、「①（ア）かたまり、（イ）コンクリートブロックのこと」（大辞林第1版、第2版）、「かたまりのもの。（イ）四角な石材。またはコンクリートのかたまり。」（岩波国語辞典第4版、乙12-1）等といった意味のものとされ、多義的な意味を有するが、少なくとも、「ブロック」が「コンクリートブロック」の略称の意味を有することは、本件出願当時、本件の技術分野のみならず一般的にも周知の事項であったということができ、この事実は、当裁判所に顕著である。それに、本件発明の技術分野が土木工事であることを考慮すると、「ブロック」といえば、まずは「コンクリートブロック」の意味と考えるのが通常であるというべきである。

控訴人は、本件発明の「ブロック」は、上位概念として「かたまり」の語義を有し、その下位概念として「コンクリートブロック」すなわち「コンクリートのかたまり」、「自然石ブロック」すなわち「自然石のかたまり」が位置付けられるとし、本件発明の「ブロック」の語は、第一義的に「かたまり」と解すべきである旨主張する。

しかし、上記「ブロック」の用語例に従うと、「コンクリートブロック」は、「かたまり」と同列の後順位にあるものであって、「かたまり」の下位概念ではない。そして、少なくとも、上記用語例をみる限り、「ブロック」には、「自然石ブロック」あるいは「自然石のかたまり」の意味は含まれていないから、「自然石ブロック」を「かたまり」の下位概念とするのも誤っているというべきである。結局、控訴人の上記主張は、既にその前提において失当であるというほかない。

(3) 次に、本件明細書において、「ブロック」の語の技術的意義を探究するために、本件明細書の発明の詳細な説明及び本件図面について検討すると、次のとおりの記載がある（甲2の1）。

ア 【産業上の利用分野】

「この発明は施工面をコンクリートブロックで覆工する場合に使用する敷設ブロックに関する。」（段落【0001】）

イ 【従来技術】

「従来、土地造成、道路開設、或いは土手の工事等においては、傾斜面や路面をコンクリートブロックにて覆工する工事が行なわれている。また・・・」（段落【0002】）

ウ 【発明が解決しようとする問題点】

「この発明は施工面に対するブロック敷設が極めて簡単で、従って短い工期、工費で敷設でき、植物育成も活性にする、更には製造の簡単な施工面敷設ブロックを提供する。」（段落【0004】）

エ 【作用】

「ネットにブロックに設けた引留具を通し掛けにするのみで多数のブロックをネットに結合した敷設ブロックが容易に形成でき、ネットとブロックは互いに結合しながら、その界面において実質的に互いに遊離した状態を形成できる。」（段落【0006】）

オ 【実施例】

「以下本発明の実施例を図1乃至図4に基いて説明する。1はネット、2は施工面覆工用のブロックであり、ブロック2には上記ネット1の経糸又は緯糸1aを通し掛けにする引留具3を設けて、多数のブロック2をネット1に結合する。ネット1は例えば合成樹脂製ネットであり、又ブロック2はセメントと砂の混練物を主材とする。又はこのブロック2は金属精錬によって発生するスラッジや製紙スラッジ等を固化化したものを使用する。又このブロック2はタイルやレンガブロックである。又このブロックは木質製又は合成樹脂製ブロックである。上記ブロック2の成形時に引留具3を一体成形したものを準備し、このブロック2の引留具3にネット1の経糸又は緯糸1aを引通し、ネット1に多数のブロック2を結合する。」（段落【0008】～【0011】）

カ 【発明の効果】

「上記施工面敷設ブロックによれば、ネットの経糸又は緯糸にブロックに設けた引留具を通し掛けにして多数のブロックをネットに結合する構成としたので、施工面に対する馴染性が極めて良好であり、施工面の凹凸を吸収して密着施工が行なえ、又広域の施工面に対するブロック覆工作業が極めて容易且つ迅速に行なえる。又ネットに結合された個々のブロック間における植物育成も助長することができる。又ネットの経糸又は緯糸にブロックに設けた引留具を通し掛けするのみで、ネットに多数のブロックを結合する敷設ブロックが容易に製造できる。」（段落【0015】）

キ 図1ないし図4には、人工素材による成形品としてのブロックに引留具を一体成形し、そ

の引通し孔にネットの経糸及び緯糸を引き通し、これにより多数のブロックをネットに結合したものが図示されており、自然石を使用したものは図示されていない。

(4) 本件明細書の発明の詳細な説明及び本件図面の上記記載によれば、本件発明は、施工面をコンクリートブロックで覆工する場合に使用する敷設ブロックに関する発明であるから、施工面をコンクリートブロックで覆工するに当たって、そのために用いるブロックが「コンクリートブロック」であることは明らかである。そして、発明の詳細な説明の本件発明自体についての記載（実施例以外の記載）において、「ブロック」の語が「コンクリートブロック」の意味と矛盾するものは見当たらない。

実施例の上記記載によれば、「金属精錬によって発生するスラッジや製紙スラッジ等を固形化したもの」、「タイル」、「レンガブロック」、「木質製又は合成樹脂製ブロック」をも本件発明の「ブロック」としているが、その他は何らの記載もなく、具体的にどのようなブロックをいうのかについて明らかでなく、要するに、上記実施例の記載は、「コンクリートブロック」が主体であるが、「コンクリートブロック」のみとするのではなく、それに類するものを排除しないという趣旨と理解するほかない。そして、「コンクリートブロック」は、主として、セメントと砂の混練物から成るのであり、実施例に列挙されたそれに類するものもいずれも人工素材から成る成形品である。その一方で、本件発明の「ブロック」に自然石が含まれるかについては、本件明細書の発明の詳細な説明にも本件図面にも記載がなく、示唆もされていない。

また、本件発明の構成要件Aは、「ブロックの敷設面に設けた引留具」に「ネットの経糸又は緯糸」を「通し掛けにして多数のブロックをネットに結合」するものであるところ、上記(3)カのとおり、本件明細書の【発明の効果】欄に、「ネットの経糸又は緯糸にブロックに設けた引留具を通し掛けにして多数のブロックをネットに結合する構成としたので、施工面に対する馴染性が極めて良好であり、施工面の凹凸を吸収して密着施工が行なえ、又広域の施工面に対するブロック覆工作業が極めて容易かつ迅速に行なえる。」と記載されていることからすると、広域の施工面に対するブロック覆工作業が極めて容易かつ迅速に行われるとの効果は、引留具にネットの経糸又は緯糸を通し掛けするのみで多数のブロックをネットに結合することができる構成としていることに基づくものと認められる。これに対し、自然石をブロックとして用いる場合には、自然石の敷設面に引留具を設けるために、自然石を加工しなければならないところ、コンクリートブロックとは形状、硬度が異なり、また、自然石ごとにも、形状、硬度、その他加工上の特性が異なるので、引留具の取付方法において、本件明細書の発明の詳細な説明に開示されているブロック覆工作業とは異質な技術を必要とすることになり（乙1、13～15、19）、そのため、ブロックに関する特許や実用新案の出願に当たっては、当該特許発明ないし考案が自然石を対象とするものであるか否かが明示されることが多く、自然石とコンクリートブロックの両方を対象とする場合にもその旨が明記されることが多い（甲31-1～6、32-1～3、35-1、乙20～22）。これらの事情に照らすと、本件発明の「ブロック」に人工素材から成る成形品のみならず「自然石」を含めるのであれば、その旨を本件明細書に明記した上で、自然石から成るブロックに対する「引留具」の取付方法についても、人工素材から成るブロックの場合とは区別して、本件明細書に記載すべきものである。ところが、本件明細書の発明の詳細な説明及び本件図面に、「自然石」を「ブロック」として使用する場合に生じる特有の技術的事項、例えば、どのような手法、手順で「自然石ブロック」の敷設面に引留具を設けるのか等について何らの記載や示唆もない。

(5) 以上によれば、本件発明の構成要件Aの「ブロック」は、「コンクリートブロック」及びそれに類する人工素材から成る成形品であって、人工素材とはいえない「自然石」を包含し

ないものと解すべきである。」

「以上、「自然石」が「コンクリートブロック」及びそれに類する人工素材から成る成形品といえないことは上記認定のとおりであるから、被控訴人製品は、いずれも本件発明の構成要件Aを充足するものといえない。」

争点2. 被控訴人製品の「自然石」が、本件発明の「ブロック」と均等であるか。

〔(1) 控訴人は、本件発明の本質的特徴は、請求項1に記載する「ネット」に「ブロック」を引き通し結合（点結合）する構成により、不陸を有する施工面への馴染み敷設が容易であり（良順性）、施工面を密閉せず、活性な植物育成を図る（非密閉性）ことができる施工面敷設ブロックを提供する点に存し、「ブロック」が、「コンクリートブロック」ないし「人工素材から成る成形品としてのブロック」であるか、「自然石」であるかの材質の相違は、本件発明の本質的部分には当たらないとして、被控訴人製品の「自然石」の構成は、本件発明の構成要件Aの「ブロック」と均等なものである旨主張する。

しかしながら、本件発明の構成要件Aの「ブロック」は、コンクリートブロックなどの人工素材から成る成形品としてのブロックであり、自然石はこれに含まれないと解すべきであること、被控訴人製品は、いずれも自然石を使用するものであるから、本件発明の構成要件Aを充足しないこと、本件発明は、上記のとおり人工素材から成る成形品である「ブロック」を「引留具」にネットの経糸又は緯糸を通し掛けにするのみで、多数のブロックがネットに結合する敷設ブロックが容易に製造され、ブロック覆工作業が極めて容易かつ迅速に行われることを、その発明の本質的特徴とするものであることは、前記認定のとおりである。そして、上記1(6)エのとおり、覆工ブロックとして、「コンクリートブロック」や「自然石」を用いることは、本件出願当時、当業者において自明であったことに加え、上記1(4)のとおり、「ブロック」に自然石が含まれるかについては、本件明細書の発明の詳細な説明にも本件図面にも、これを示唆する記載がないのみならず、「自然石」を「ブロック」として使用する場合に生じる特有の技術的事項についての記載や示唆もなく、本件明細書及び本件図面には、「コンクリートブロック」及びそれに類する人工素材から成る成形品に係る技術のみが開示されているのであるから、少なくともこの点は本件発明の本質的部分というべきである。

また、上記のとおり、「自然石」を「ブロック」として使用する場合に生じる特有の技術的事項についての記載や示唆がない以上、「コンクリートブロック」及びそれに類する人工素材から成る成形品の構成を、「自然石」を「ブロック」として使用する構成に代えることが容易でないことは、明らかである。

さらに、本件明細書の上記記載によれば、控訴人は、覆工ブロックのうち、「コンクリートブロック」及びそれに類する人工素材から成る成形品を採用しているのであるから、「自然石」を特許請求の範囲から意識的に除外していることは、明らかである。

(2) 以上によれば、被控訴人製品の「自然石」と本件発明の「ブロック」との差異は、本件発明との本質的部分の差異であり、置換は容易でなく、「自然石」を特許請求の範囲から意識的に除外しているのであるから、被控訴人製品の「自然石」の構成は、本件発明の構成要件Aの「ブロック」と均等なものとして、被控訴人製品が本件発明の技術的範囲に属するものということはできない。」

「以上の通り、被控訴人製品の製造販売を行う被控訴人の行為が控訴人の本件特許権を侵害するものということはいえないから、控訴人の請求は、その余の点について判断するまでもなく理由がない。」

第4. 研究

1. 発明の要旨の認定について

1-1. 事例1（審決取消請求事件）および事例2（侵害訴訟控訴事件）を対比することで、特許出願手続における発明の要旨の認定方法と、特許侵害事件における発明の要旨（特許発明の技術的範囲）の認定方法の違いがより明確に理解できる。

1-2. 事例1（審決取消請求事件）では、特許出願手続における発明の要旨の認定方法を、リパーゼ事件最高裁判決を引用して、次のように判示している（下線は筆者が付与）。

＜事例1＞ —特許出願手続における発明の要旨の認定—

「特許の要件を審理する前提としてされる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発明の詳細な説明の記載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（最高裁昭和62年（行ツ）第3号平成3年3月8日第二小法廷判決・民集45巻3号123頁）。そして、本願明細書の特許請求の範囲の【請求項1】には『瓶ガラス、板ガラス、あるいは陶磁器などのガラス質原料を破碎して細粒化したガラス粒からなる透水性地盤改良用資材』と記載されているところ、同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は認めることができないから、本願発明の要旨を認定するに当たって発明の詳細な説明の記載を参酌することは許されないというべきである。」

1-3. リパーゼ事件最高裁判決は、「特許法二九条一項及び二項所定の特許要件、すなわち、特許出願に係る発明の新規性及び進歩性について審理するに当たっては、この発明を同条一項各号所定の発明と対比する前提として、特許出願に係る発明の要旨が認定されなければならないところ、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。」と新規性と進歩性の判断における発明の要旨認定について述べたものである。事例1は、先願明細書との発明の同一性（特許法29条の2）が問題となった事件であるが、リパーゼ事件最高裁判決において「このことは、特許請求の範囲には、特許を受けようとする発明の構成に欠くことができない事項のみを記載しなければならない旨定めている特許法三六条五項二号の規定（本件特許出願については、昭和五〇年法律第四六号による改正前の特許法三六条五項の規定）からみて明らかである」と、判断の根拠を特許法36条の規定（現行特許法の36条6項に相当）に委ねている趣旨から、新規性と進歩性と同様に上記最高裁の考えに則って発明の要旨が認定されると考えるのが、自然である。

すなわち、特許出願手続において発明の要旨の認定は、特許請求の範囲の記載文言が通常有する意味に基づいて行われ、発明の詳細な説明の記載は原則として参酌されない。例外として、発明の詳細な説明の記載を参酌することが許されるのは、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発明の詳細な説明の記載に照らして明らかであるなどといった、特段の事情がある場合に限られる。

1-4. 他方、事例2（侵害訴訟控訴事件）では、侵害事件における発明の要旨（特許発明の技術的範囲）の認定方法を、次のように判示している。

＜事例2＞ —侵害事件における発明の要旨（技術的範囲）の認定—

「特許発明の技術的範囲は、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定められなければならないが、その記載の意味内容をより具体的に正確に判断する資料として明細書の他の部分にされている発明の構成及び作用効果を考慮することは、なんら差し支えないものと解すべきであり（最高裁昭和50年5月27日第三小法廷判決・判時781号69頁参照）、特許法旧70条2項は、その当然のことを明確にしたものと解すべきである。」

1-5. すなわち、侵害事件では、侵害が争われている対象製品との関係で当該特許発明の技術的範囲を特許請求の範囲の記載に基づいて定める必要があるが、これは、当然のこととして、発明の詳細な説明や図面に記載された発明の内容に即して解釈されるのである。

一方、事例2の原審（東京地裁判決）では、「本件発明の構成要件Aの『ブロック』との用語は、単なる『かたまり』（広辞苑第4版、第5版）を意味することもあれば（甲21、乙12の2）、『コンクリートのかたまり』（岩波国語辞典第4版）を意味したり、『コンクリートブロックの略』（広辞苑第5版）を意味することもある（乙12の1及び2）。このことからすれば、本件発明の構成要件Aの『ブロック』との要件は、人工素材による成形品としてのブロックのみならず自然石も含む『かたまり』を意味するのか、『コンクリートのかたまり』のような人工素材による成形品としてのブロックを意味し、自然石を含まないのか、その特許請求の範囲の記載だけではその内容が一義的に明らかにはならないのであるから、本件明細書の特許請求の範囲以外の部分の記載及び図面を参酌して、その意義を解釈すべきである。」と、明細書の発明の詳細な説明が参酌されるのは、特許請求の範囲の記載が一義的に定まらない場合に限られるかのように記載されているが、正しくないであろう。

2. 事例1の分析と検討

2-1. 以下、上記の発明要旨の認定方法をもとに、事例1について分析検討する。

なお、事例2については、確かに「ブロック」という用語に「かたまり。角塊」（広辞苑）という意味があることに基づいて、「ブロック」には「自然石」も含まれると解釈できるが、本件明細書の発明の詳細な説明には、「ブロック」の具体例として自然石の記載はなく、また自然石を使用した場合に引留具をどのように取り付けるのかという説明も一切ないのであるから、本件発明でいう「ブロック」の意味を、発明の詳細な説明に記載のある「コンクリートブロックおよびそれに類する人工素材からなる成形品」と限定解釈して、自然石は含まれないとする判決は極めて妥当である。

2-2. 事例1は、原告の「瓶ガラス、板ガラス、あるいは陶磁器などのガラス質原料を破碎して細粒化したガラス粒（以下、単に「ガラス粒」という）からなる透水性地盤改良用資材」が、先願明細書に記載されている発明と同一であるか否かが争われた事件である。なお、先願明細書には「びんガラスや板ガラス等のガラス廃材を粉碎したガラス質廃材粉末に発砲体を添加し、熱処理して碎石状になったガラス質発砲体による透水性層」が記載されている。

2-3. 原告が認識している本件発明「ガラス粒からなる透水性地盤改良用資材」は、本件の明細書の発明の詳細な説明や図面の記載、ならびに裁判における原告の主張から、ガラス粒そのものの透水性を利用することに技術的意義を有するものであって、ガラス粒を加工することなく、そのままの状態ですべて透水性地盤改良用資材として使用するものであることがわかる。この意味で

は、ガラス質廃材粉末に発砲体を添加して熱処理して形成されたガラス質発砲体を透水性層として使用する先願明細書記載の発明とは、明らかに相違する。

2-4. これに対して、特許庁における審査、審決および本件判決は、いずれも本件発明を先願明細書記載の発明と同一であると判断した。このように判断された原因は、クレーム用語に「資材」という用語を選択したことにある。

判決で指摘されるように「資材」とは「ある物を作るもととなる材料」（広辞苑）を意味する用語であるから、透水性地盤改良用途に、ガラス粒を材料として使用するかぎりは、ガラス粒からまったく構造や形状が変わってしまった物であっても、本願発明でいう「ガラス粒からなる透水性地盤改良用資材」に含まれるのである。

斯くして、特許庁の審査、審決、および本件判決において、先願明細書には、透水性層として使用されるガラス質発砲体の原料として、本件発明のガラス粒に相当するガラス質廃材粉末を使用することが記載されているとして、上記判断に至ったのである。

2-5. あくまでも個人的な予想であるが、特許出願人である原告は、本願が対象とする透水性地盤改良用資材を、「ガラス粒からなる透水性地盤改良用資材」と限定記載（closed claim）していることを以って、ガラス粒以外の成分を含むものやガラス粒をさらに加工してなる派生物は、本願発明の透水性地盤改良用資材には含まれないと考え、「資材」という用語の意味までは十分検討していなかったのではないだろうか。それとも本件明細書の発明の詳細な説明の記載に基づけば、本願発明の対象である「ガラス粒からなる透水性地盤改良用資材」はガラス粒そのものの透水性を利用したガラス粒そのものを意味するのであって、ガラス粒以外の成分を含むものやガラス粒をさらに加工してなる派生物までは含まれないことは明らかであると、安易に考えていたか。

2-6. これは特許明細書作成を日常業務の一つとする私自身の反省と戒めでもある。クレームで用いる用語の意味を、広辞苑をはじめとする一般的な辞書で十分確認検討して採用しているだろうか？ クレーム用語の意味を明細書の説明（定義）だけに委ねてしまっていないか？ その結果、クレーム用語の字句通りの意味が、明細書に開示された発明の範囲を越えたり、齟齬が生じてしまっていないか？

2-7. 特許出願に係る発明の要旨の認定において、明細書の発明の詳細な説明が参酌される場合について、最高裁判例解説は次のように説明している。

「特許請求の範囲には、発明の要旨や権利範囲にかかる事項（構成要件）が凝縮して記載されているため、それを通読しただけでは本件意味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発明の詳細な説明の記載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画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。」(塩月秀平著「特許出願に係る発明の要旨の認定」最高裁判所判例解説民事編平成三年度、35頁)。

すなわち、特許要件を審理する際の前提となる特許出願に係る発明の要旨の認定は、明細書に記載された技術内容やそこから読みとれる技術的思想の如何を問わず、原則として特許請求の範囲の記載にのみ基づいて行われるのである。そうすると、事例1のケースのように、特許請求の範囲の記載を字句通りに解釈した発明とその明細書に記載された技術内容とが一致しない場合や、特許請求の範囲の記載は広い発明を含むのに対してその明細書には狭い範囲しか発明が開示されていない場合など、特許請求の範囲の記載から認定される発明の要旨と明細書に開示された発明の間で不均衡が生じることになるが、この場合は、特許法36条6項1号若しくは2号または同条4項の規定を満たさないとして、新規性、進歩性または先後願の問題とは別個に、独立の拒絶理由が生じることになる。

2-8. 事例1について、その出願審査段階で出された拒絶理由(2003年11月11日付通知)は、新規性と進歩性と先後願(特許法29条の2)に関するものだけで、特許法36条に関する拒絶理由は出されていない。少なくとも審査の段階で、特許法36条を理由とした拒絶理由がだされ、特許請求の範囲の「ガラス粒からなる透水性地盤改良用資材」の記載から認定される発明が、「資材」という用語に基づいて、その明細書の開示(出願人が意図する技術内容や技術思想)を越えるものになっていることが指摘されていれば、出願人において先後願(特許法29条の2)に基づく拒絶理由の根本にある原因が理解できたであろうから、本件のような争いは回避できたのではないと思われる。

2-9. なお、特許庁の特許・実用新案の審査基準には、明細書中にクレーム用語の定義がある場合の、特許法36条2項の規定の取り扱いが、次のように記載されている。

「請求項の記載がそれ自体で明確であると認められる場合は、明細書又は図面中に請求項の用語についての定義または説明があるかどうかを検討し、その定義または説明によって、かえって請求項の記載が不明確にならないかを判断する。例えば、請求項の用語についてその通常の意味と矛盾する明示の定義がおかれているときや、請求項の用語が有する通常の意味と異なる意味をもつ旨の定義が置かれているときは、請求項の記載に基づくことを基本としつつ発明の詳細な説明等の記載をも考慮するという請求項に係る発明の認定の運用からみて、いずれと解すべきかが不明となり、特許を受けようとする発明が不明確になることがある。

請求項の記載がそれ自体で明確でない場合は、明細書又は図面中に請求項の用語についての定義又は説明があるかどうかを検討し、その定義又は説明を出願時の技術常識をもって考慮して請求項中の用語を解釈することによって、請求項の記載が明確といえるかどうかを判断する。その結果、請求項の記載から特許を受けようとする発明が明確に把握できると認められれば、本号の要件は満たされる。」

すなわち、請求項の記載がそれ自体で明確であると認められる場合であって、明細書中にクレーム用語の定義や説明があることで却って請求項に係る発明が不明確になる場合、請求項の記載が不明確である場合であって、明細書中にクレーム用語の定義や説明がないか、あっても請求項に係る発明が明確にならない場合は、特許法36条6項2号違反となる。

2-10. 最後に、出願手続において明細書の発明の詳細な説明が参酌される場合の例として規定される「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」場合の「一義的に」の意味であるが、字句通り「一つの意義しかないさま」(広辞苑)、「意味が一種類だけあるさま。一つの意味にしか解釈できないさま。一意的⇔多義的」(大辞林第二版、三省堂)と解釈するのは正しくないであろう。例えば、特許請求の範囲に記載された用語が複数通りに多義的に解釈できる場合は、その複数全てを含むものとして理解して、新規性、進歩性および先後願の判断がなされる。また特許請求の範囲に機能的、包括的な記載がある場合も同様に、その機能的、包括的な記載に従ってその用語本来の意味の通りに発明の要旨が認定され、新規性、進歩性および先後願の判断がなされるのが基本である。

2-11. 今回の事例1および2は、小職にとってクレーム用語の選択の重要性とクレーム用語の定義や説明を安易に明細書に委ねてしまうことの危険性を、改めて考えさせられ、反省とともに戒める契機ともなった事案である。本稿による事例1および2の紹介が、特許出願時と侵害事件時の発明要旨の認定方法の相違をもとにして、強い権利の拠り所となる特許請求の範囲および明細書を作成するうえで、皆様のご参考になれば幸いである。

参考文献など

- 1) 特許審査・審判の法理と課題、竹田稔監修(発明協会)
- 2) 座談会「クレーム解釈の論点をめぐって」 監修牧野利秋(発明協会)
- 3) 増補版・特許・実用新案の法律相談、村林隆一、小松陽一郎編(青林書院)
- 4) 特許庁編 特許・実用新案審査基準(発明協会)