



令和6年 8月7日(水)
(2024年)

No. 16197 1部377円(税込み)

発行所

一般社団法人発明推進協会

東京都港区虎ノ門2-9-1

虎ノ門ヒルズ 江戸見坂テラス

郵便番号 105-0001

[電話]03-3502-5493

特許ニュースは

- 知的財産中心の法律、判決、行政および技術開発、技術予測等の専門情報紙です。

定期購読料 1カ年75,090円 6カ月39,165円
(税・配送料込み)

本紙内容の全部又は一部の無断複写・複製・転載及び
入力を禁じます(著作権法上の例外を除きます)。

発明推進協会ウェブサイト <https://www.jiii.or.jp>

目次

- ☆知財の常識・非常識 ⑤1
特許発明の技術的範囲と明細書に開示された技術的思想 (1)

- ☆日本弁理士会著作権委員会 研究レポート
No.45 (11)
- ☆オンライン知的財産セミナー(ライセンス
契約と共同研究開発契約の勘所) (12)

知財の常識・非常識 ⑤1

特許発明の技術的範囲と明細書に 開示された技術的思想

桜坂法律事務所

弁護士・弁理士 堀籠 佳典

1. はじめに

今回は、特許発明の技術的範囲が明細書(発明の詳細な説明及び図面)に開示された技術的思想を理由に本来の文言よりも狭く解釈される可能性について検討します。

特許権の権利範囲を画する特許発明の技術的範囲について、特許法70条1項は、「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。」と規定し、同2項は、「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。」と規定しています。特許法には「技術的範囲」の定義はありませんが、「発明」とは、自然法則を利用した技術的思



令和5年版

職員録

編集・発行 国立印刷局 2023年12月刊 A5判
上・下各巻 税込価格 14,960円
(本体価格 13,600円 消費税(10%)1,360円)

上巻 中央官庁等

978-4-17-073601-3

立法、行政、司法の機関、独立行政法人、国立大学法人、特殊法人等事項(役職・氏名)を収録。

下巻 都道府県・市町村等

978-4-17-073602-0

都道府県・市町村等の事項(役職・氏名)を収録。

法令全書

編集・発行 国立印刷局

月刊

官報に掲載された法令(憲法改正・詔書・法律・政令・条約・省令・告示等)を月まとめて集録して、掲載事項毎に官報掲載口順・各官庁順に見やすく再編集。

総目録

月刊(暦年)に交付された全法令の件名を収録。

月刊 年12回/毎翌月25日 総目録 毎年3月中旬刊

B5判 定価 8,910円(本体価格 8,100円 消費税(10%) 810円)



ご注文は…各都道府県官報販売所及び政府刊行物センターへ

全国官報販売協同組合 〒114-0003 東京都北区豊島6丁目7-15 <http://www.gov-book.or.jp>

想¹の創作のうち高度のもの(2条1項)を言いますので、「特許発明の技術的範囲」は、特許請求の範囲に記載された発明を、文字としての表現方法ではなく、技術的思想ないしは技術内容に着目した場合のその範囲と言ってよいかと思えます。

特許出願書類において、技術的思想は、「特許請求の範囲」と「発明の詳細な説明」(及び図面)に記載されますが、特許発明の権利範囲を定めるのは前者の方であり、後者はその説明にすぎません。しかし、特許制度は、発明の詳細な説明による発明内容の公開の代償として特許請求の範囲の記載に基づく技術的範囲に特許権という独占権を付与するものですから、「特許請求の範囲」に記載される発明(技術的思想)は、「発明の詳細な説明」(及び図面)で開示された技術的思想(以下「明細書に開示された技術的思想」と言います。)ではなければなりません。特許法36条6項1号(サポート要件)が、特許請求の範囲の記載は「特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載したもの」でなければならないとしているのはそのためです。

2. 特許法70条2項の制定経緯とその意義について

このように「特許請求の範囲」に記載される発明と明細書に開示された技術的思想は関連していますので、前者の意義を解釈する際に後者を参酌するのは当然とも言えます。その意味で、特許法70条2項も当然のことを定めたものと理解することができます。

この点、平成6年改正前の特許法には、現在の特許法70条2項に相当する条文はありませんでしたが²、特許請求の範囲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記載されている発明の構造及び作用効果を考慮することは何ら差し支えないとされていました。

しかし、平成3年にいわゆるリパーゼ事件最高裁判決(最判平成3年3月8日・昭和62年(行ツ)第3号)が、発明の要旨の認定は、「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。」と判示し、特許請求の範囲に記載された発明と明細書の記載(ないしは明細書に開示された技術的思想)とは基本的に切り離されているともいえる解釈原則が示されました。

リパーゼ判決は審査における発明の要旨認定について判示したのですが、同判決の判示を受けて、特許発明の技術的範囲の認定に関し、①特段の事情のない限り、用語の意味の明確化という目的であっても、発明の詳細な説明や図面の参酌は許されないのか、②語義の明確化等のために、原則的に発明の詳細な説明の参酌が許容されるとの前提に立った上で、クレームに記載された技術的事項が、それ自体として明確に把握できる場合には、それ以上に限定するような仕方では発明の詳細な説明を参酌することは許されず、また、発明の詳細な説明に記載があってもクレームに記載されていないものは記載のないものとして取扱うべきか、について混乱が生じました³。

そのため、工業所有権審議会答申を踏まえて、平成6年改正では、特許法70条2項が挿入され⁴、特許発明の技術的範囲を定めるにあたっては、発明の詳細な説明の記載等を考慮して、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されました。特許法70条2項は、特許請求の範囲に記載された「用語」の意義の解釈を規定したものですから、特許発明の技術的範囲を発明の詳細な説明中に記載された実施例に限定して解釈することや、発明の詳細な説明には記載されているが特許請求の記載には記載されていない事項を特許請求の範囲に記載されているものと解釈することが容認されるものではないとされていました(平成6年法改正の解説)。

このように、特許法70条2項で規定していることは、特許請求の範囲に記載された「用語」の意義を、発明の詳細な説明等の記載を考慮して解釈するというものであり、その文言上は必ずしも特許発明の技術的範囲を明細書に開示された技術的思想に一致させるように解釈するというものではありません。発明の詳細な説明等の記載の考慮は、特許請求の範囲

に記載された「用語」の意義の解釈の範囲で行わなければならない、特許請求の記載に「記載されていない事項を記載されているものと解釈することは許されない」という限界があることを前提にしていたと思われる。

では、実際の裁判例では、この点はどのように運用されているのでしょうか。

3. 機能クレームについて（とくに平成の判例）

特許請求の範囲に記載された発明と明細書に開示された技術的思想の乖離が問題となる典型的なものは、特許請求の範囲が作用的又は機能的な表現で記載されている、いわゆる機能クレームの場合です。機能的クレームは、その概念及び表現が抽象的であることもあって、技術的範囲の解釈について従来から多くの場面で議論されています。

機能クレームの技術的範囲について判断を示した裁判例はいくつもありますが、たとえば、東京地判平成18年10月11日・平成17年(ワ)第22834号(地震時ロック方法)は、以下のとおり、機能的表現で記載された特許発明の技術的範囲は、発明の詳細な説明等を開示された具体的な構成に示されている技術思想に基づいて確定すべきであり、具体的には、明細書及び図面に開示された構成及びそれらの記載から当業者が実施し得る構成が当該発明の技術的範囲に含まれると判示しています。

「このように、特許請求の範囲に記載された発明の構成が機能的、抽象的な表現で記載されている場合において、当該機能ないし作用効果を果たし得る構成であればすべてその技術的範囲に含まれると解すると、明細書に開示されていない技術思想に属する構成まで発明の技術的範囲に含まれることになり、出願人が発明した範囲を超えて特許権による保護を与える結果となりかねないが、このような結果が生ずることは、特許権に基づく発明者の独占権は当該発明を公衆に対して開示することの代償として与えられるという特許法の理念に反することとなる。したがって、特許請求の範囲が上記のような表現で記載されている場合には、その記載のみによって発明の技術的範囲を明らかにすることはできず、上記記載に加えて明細

書の発明の詳細な説明及び図面の記載を参酌し、そこに開示された具体的な構成に示されている技術思想に基づいて当該発明の技術的範囲を確定すべきである。具体的には、明細書及び図面に開示された構成及びそれらの記載から当業者が実施し得る構成が当該発明の技術的範囲に含まれると解するのが相当である。」

その他にも、東京地判平成10年12月22日・平成8年(ワ)22124号(磁気媒体リーダー)、大阪地判平成12年10月19日・平成11年(ワ)3968号(逢着機)、東京地判平成16年12月28日・平成15年(ワ)第19733号等(アイスクリーム充填苺)、大阪地判平成24年11月8日・平成23年(ワ)第10341号(パソコン等の器具の盗難防止連結装置)などで同様の基準が示されています。

機能的表現で記載された発明(機能クレーム)についてこのような解釈(限定解釈)を行う根拠としては、特許制度からの要請、特許法70条2項、36条4項⁵等が挙げられています⁶。

ここで、特許法70条2項の観点から見てみると、機能クレームに関する裁判例のいくつかでは、特許請求の範囲に記載された用語(機能的表現)の意義を解釈する(他の言葉で表現する)のではなく、発明の詳細な説明等を開示された構成と被疑侵害品(被告製品)の構成の対比を行い、被疑侵害品の構成が発明の詳細な説明等で開示された構成から当業者が実施し得る構成であるといえるかを判断して、特許発明の技術的範囲に含まれるか否かの認定を行っています。たとえば、前掲東京地判平成18年10月11日では、特許請求の範囲に記載された「地震のゆれがなくなることにより扉等の戻る動きと関係なく前記係止体は扉等の開く動きを許容して動き可能な状態になる」の充足性が問題となりましたが、被疑侵害品は地震検出体として倒立分銅を用い中間体を介在させる被疑侵害品の構成は本件特許明細書の詳細な説明及び図面の記載から当業者が実施し得る構成であると認めることもできないと理由で、特許発明の技術的範囲に含まれないと判示されています。しかし、発明の詳細な説明に技術思想を考慮した結果、「地震のゆれがなくなることにより扉等の戻る動き

と関係なく前記係止体は扉等の開く動きを許容して動き可能な状態になる」(ないしはそこに含まれる「用語」)の意義をどのように解すべきであるかについては直接判示されていません。その意味で、特許法70条2項に忠実な判示をした裁判例かと言われると多少疑問がないわけではありません。むしろ、明細書で開示した範囲しか独占権を与えるべきでないという特許制度からの要請を重視するものであり、そのためには、「記載されていない事項を記載されているものと解釈することは許されない」との原則は多少後退してもやむを得ないという価値観に基づいているのではないかと感じます。

なお、これらの裁判例では、「当業者が実施し得る構成」との言い回しが用いられていますが、特許制度からの要請が上記の解釈手法の根拠であるとする、実施可能要件のことを述べているというよりは、発明の詳細な説明に記載された具体的な構成から当業者が技術的思想として膨らませることができるとかという観点での説示であると理解した方がよいと思います。

4. 近時の裁判例

3で挙げた裁判例は、「機能クレームだから」という理由で、技術的範囲を文言よりも限定して解釈する姿勢が色濃く出ていましたが、特許制度からの要請という観点から、特許発明の技術的範囲を明細書に開示された技術的思想に一致させることを重視すれば、機能クレームであるか否かにかかわらず、明細書に開示された技術的思想に一致させるように特許発明の技術的範囲を解釈すべきでしょうし、また、それは特定の「用語」の意義の解釈というよりは、特許発明の全体としての技術的意義の解釈が重要となります。

そのような観点で見ると、近時は、「機能クレーム」であるかをあまり重視することなく、発明全体としての技術的思想を明細書に開示された技術的思想に近づけるように解釈していると考えられる裁判例が多くみられます⁷。

①知財高判令和3年6月28日・令和3年6月28日(流体供給装置)

本件は、発明の名称を「流体供給装置及び流

体供給方法及び記憶媒体及びプログラム」とする発明の特許権を有する被控訴人が、給油装置に組み込まれ、電子マネーによる決済を可能にするプログラムを保存することができる設定器を製造・販売する控訴人に対して、同特許権に基づいて同設定器の製造・販売、販売申出の差止め等を求めた事案であり、非接触式ICカードがクレーム⁸の「記憶媒体」に該当するかが争点となりました。

同事件において、知財高裁は、

「言い換えると、本件従来技術においては、給油開始前にプリペイドカードを預かること(以下「媒体預かり」という。)と給油終了後に代金を引き落とすこと(以下「後引落とし」という。)との組合せによって、代金回収不能のリスクを避けつつセルフ式GSの運営を可能にしていた。これに対し、本件発明は、代金回収不能のリスクを避けつつセルフ式GSの運営を可能にするだけでなく、本件3課題を解決するために、「先引落とし」と「後精算」との組合せを採用したものと見える。」

「しかしながら、本件発明の技術的意義が上記1のとおりであることに照らして、「媒体預かり」と「後引落とし」との組合せによる決済を想定できる記憶媒体でなければ、本件3課題が生じることはなく、したがって、本件発明の構成によって課題を解決するという効果が発揮されたことにならないから、上記の組合せによる決済を想定できない記憶媒体は、本件発明の「記憶媒体」には当たらない。」
「そうすると、被告給油装置において用いられている電子マネー媒体は、本件発明が解決の対象としている本件3課題を有するものではなく、したがって、本件発明による解決手段の対象ともならないのであるから、本件発明にいう「記憶媒体」には当たらないというべきである。」

として、(給油装置に取り込まれることのない)非接触式ICカード(電子マネー媒体)は本件発明の「記憶媒体」には当たらないと判示しました。

②東京地判令和6年4月17日・令和5年(ワ)第70001号(排水処理システム)

本件は、発明の名称を「廃水処理装置」とする発明の特許権の専用実施権を有する原告が、同専用実施権に基づき、被告の排水処理システムの生産、使用、譲渡等の差止め等を請求した事案であり、被告の排水処理システムが構成要件D(「該第2の収容槽内に酸素を含むマイクロナノバブルを供給する酸素供給手段と」)を充足するかが争点となりました⁹。

裁判所は、

「(2) 以上のような本件明細書等から認められる本件各発明の目的、課題の解決手段からすれば、本件各発明は、オゾンによる殺菌等を行った処理後の被処理水に含まれる残オゾンの低減と、被処理水の生物処理の促進とを両立させることができる廃水処理装置及び廃水処理方法を提供することを目的としており、その解決手段としては、第1の収容槽内にオゾンを含むマイクロナノバブルを供給するオゾン供給手段を有するとともに、第1の収容槽とは別に、被処理水の生物処理を行う第2の収容槽を設けることとした上で、そこに第1の収容槽においてオゾンによって処理された被処理水を残オゾンとともに収容し、生物処理能力を低減させる原因となる残オゾン積極的に酸素分子に化学変化させるために、第2の収容槽内に酸素を含むマイクロナノバブルを供給する酸素供給手段と、所定の担体を有するというものである。」

「・・・「第2の収容槽内に酸素を含むマイクロナノバブルを供給する酸素供給手段」は、第1の収容槽への供給手段と異なり、そのマイクロナノバブルにはオゾンが積極的に加えられているものではなく、その供給手段には、オゾンが積極的に加えられたマイクロナノバブルを供給する供給手段を含まないというべきである。したがって、第2の収容槽内にオゾンが積極的に加えられたマイクロナノバブルを供給する酸素供給手段を有する装置は、構成要件Dを充足しないと解される。」

と判示し、被告の排水処理システムにおいては、

第2の収容槽内の酸素供給手段は、「オゾンが積極的に加えられた」マイクロナノバブルを供給するものであるから、構成要件Dを充足しないと判断しました。

③東京地判令和6年4月17日・令和4年(ワ)第18830号(転がり装置)

本件は、発明の名称を「転がり装置、及びその製造方法」とする発明の特許権を有する原告が、同特許権に基づき、被告らに対し被告製品(自動車のターボチャージャーユニットに組付けられる軸受)の製造、使用及び譲渡等の差止め等を請求した事案であり、被告製品が、構成要件1-Aにおける「転送路の間に転動自在に介挿させた複数の転動体により構成され」を充足するかが争点となりました¹⁰。

裁判所は、

「以上に照らすと、本件発明1においては、転動体に対して公転速度の加減を行って転動体同士の間隔を調整し、本件発明1の効果を奏しているのであるから、本件発明1は、個々の転動体に対して公転速度の加減を行うことができ、その速度の加減に基づき転動体同士の間隔を調整できてその「競い合い」を防ぐ構成を前提としているといえる。したがって、構成要件1-Aの「転送路の間に転動自在に介挿させた複数の転動体により構成され」に該当する構成は、個々の転動体に対して公転速度の加減を行うことができ、それに基づき転動体同士の間隔を調整できる構成のものであると認められる。

ここで、軸受には、転動体同士の間隔を一定に保持する保持器を有するものがあるところ、このような構成の軸受では、転動体同士の間隔は保持器によって保持されているのであるから、本件発明1と異なり、複数の転動体に対する公転速度の加減を行った上で、それに基づき転動体同士の間隔を調整するということはできない。本件明細書にも、転動体同士の間隔を一定に保持する保持器を有する軸受について、本件発明1の構成をとることによって、上記のような本件発明1の効果を

奏することとなることについては、記載も示唆もない。したがって、転動体同士の間隔を一定に保持する保持器を有する軸受は、構成要件1-Aにおける「転送路の間に転動自在に介挿させた複数の転動体により構成され」との構成に該当しないというのが相当である。」

「以上のとおり、転動体の間隔を一定に保持する保持器を有する軸受は、構成要件1-Aにおける「転送路の間に転動自在に介挿させた複数の転動体により構成され」との構成を充足しないところ、被告製品は、前記第2の1(6)のとおり、転動体である玉は、部分的に囲まれて穴にはめ込まれる形で保持器に収まっており、その保持器によって玉同士の間隔を常に一定に保持されている。そうすると、被告製品は、構成要件1-Aを充足しない。」と判示しました。

これらの裁判例は、いずれも発明の詳細に記載された発明の技術的意義に照らして、特許発明の技術的範囲を限定的に解釈したものであり、具体的には、上記①は、「記憶媒体」は、本件発明の課題を有するもの、すなわち、「媒体預かり」と「後引落し」との組合せによる決着を想定できる記憶媒体でなければならない、②は、「酸素を含むマイクロナノバブル」は、「オゾン積極的に加えていない」ものでなければならない、③は、「転送路の間に転動自在に介挿させた複数の転動体により構成され」は、「個々の転動体に対して公転速度の加減を行うことができ、それに基づき転動体同士の間隔を調整できる」ものではないと認められ、とそれぞれ限定して解釈しています。

ここで、クレームの「記憶媒体」、「酸素を含むマイクロナノバブル」、「転送路の間に転動自在に介挿させた複数の転動体により構成され」はいずれも機能的な表現ではありませんので(少なくとも機能的表現であるとは認定されていませんし、「機能クレームだから」という理由で限定解釈したものではありません。)、必ずしも機能的クレームに関する裁判例の範疇に属す

るとは言えず、裁判所は、機能クレームでなくとも、特許発明の技術的範囲を明細書に開示された技術的思想に一致させようとする解釈をすることが示されています。また、これらの事案における特許発明の請求項には「媒体預かり」、「オゾン積極的に加えていない」、「個々の転動体に対して公転速度の加減を行うことができ、それに基づき転動体同士の間隔を調整できる」の記載は一切ないので、これらの解釈は「記載されていない事項を記載されているものと解釈することは許されない」との原則を緩めているとの印象も否めず¹¹、これは、特許発明の技術的範囲を明細書に開示された技術的思想に一致させる必要をより重視したものと言えるでしょう。また、解釈の際に、特定用語に着目してその意味内容を明らかにするというよりは、ある程度まとまった記載(構成要件)の全体の意義内容を明らかにしようとしています。その意味で、特許法70条2項にいう「用語」の解釈という思考を超えた解釈手法ということができるとは考えられません。

5. 医薬・バイオ分野の裁判例

上記4で示した裁判例(機械・電気分野)は、特許発明の技術的範囲を発明の詳細な説明等に開示された技術的思想に一致させようとするにより、結果的に、権利範囲が限定的なものとなりました。これに対し、医薬・バイオ分野の発明では、一見機能的クレームに見えるものであっても、裁判所は限定解釈しなかったものがいくつかあります。

④知財高判令和元年10月30日・平成31年(ネ)第10014号(PCSK9に対する抗原結合タンパク質)

本件は、発明の名称を「プロタンパク質コンベルターゼスプテリシンケクシン9型(PCSK9)に対する抗原結合タンパク質」とする2件の特許権を有する被控訴人が、控訴人に対し、控訴人による被告製品及び被告モノクローナル抗体の生産、譲渡、輸入又は譲渡の申出が、本件各特許権を侵害する旨主張して、上記

各行為の差止め並びに被告製品及び被告モノクローナル抗体の廃棄を求めた事案であり、本件各発明の技術的範囲は、本件各明細書にアミノ酸配列が記載された具体的な抗体又は当該抗体に対して特定の位置のアミノ酸の1若しくはは数個のアミノ酸が置換されたアミノ酸配列を有する抗体に限定されるかが争点の1つとなりました¹²。

裁判所は、

「(2) 前記(1)の本件各明細書の記載によれば、本件各発明の概要は、以下のとおりであると認められる。

すなわち、PCSK9(プロタンパク質コンベルターゼスブチリシンケクシン9型)は、LDLR(低密度リポタンパク質受容体)と結合して、相互作用し、LDLRとともに肝臓の細胞内に取り込まれ、肝臓中のLDLRのレベルを低下させ、さらには、細胞表面(細胞外)でLDLへの結合に利用可能なLDLRの量を減少させることにより、対象中のLDLの量を増加させる(【0002】、【0003】、【0071】)。参照抗体1(本件発明1)又は参照抗体2(本件発明2)と「競合」する、単離されたモノクローナル抗体は、PCSK9がLDLRに結合するのを妨げる位置及び/又は様式で、PCSK9に結合し、PCSK9とLDLR間の相互作用(結合)を遮断し、又は低下させ、「競合的に中和する」中和抗原結合タンパク質(中和ABP)である(【0138】、【0140】、【0155】、【0157】、【0261】、【0262】、【0269】、表2)。このPCSK9に対する中和ABPは、PCSK9とLDLRとの結合を中和し、LDLRの量を増加させることにより、対象中のLDLの量を低下させ、対象中の血清コレステロールの低下をもたらす効果を奏し、また、この効果により、高コレステロール血症などの上昇したコレステロールレベルが関連する疾患を治療し、又は予防し、疾患のリスクを低減することができるので、治療的に有用であり得る(【0155】、【0270】、【0271】、【0276】)。」

「本件各発明をいわゆる「機能的クレーム」

と呼ぶかはさておき、特許発明の技術的範囲は、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、明細書の記載及び図面を考慮して、そこに開示された技術的思想に基づいて解釈すべきであって、控訴人の主張は、サポート要件又は実施可能要件の問題として検討されるべきものである。本件各明細書に開示された技術的思想は、参照抗体1又は2と競合する単離されたモノクローナル抗体が、PCSK9がLDLRに結合するのを妨げる位置及び/又は様式で、PCSK9に結合し、PCSK9とLDLR間の結合を遮断し(中和)、対象中のLDLの量を低下させ、対象中の血清コレステロールの低下をもたらす効果を奏するというものである。そして、被告モノクローナル抗体及び被告製品は、上記技術的思想に基づいて解釈された本件各発明の技術的範囲に属することは、前記のとおりである。」

と判示して、本件各発明のモノクローナル抗体は、本件各明細書にアミノ酸配列が記載された具体的な抗体等には限定されないと判断しました。

⑤東京地判平成30年3月28日・平成28年(ワ)第11475号(第Ⅸ因子/第Ⅸa因子の抗体および抗体誘導)

本件は、発明の名称を「第Ⅸ因子/第Ⅸa因子の抗体および抗体誘導体」とする特許権を共有する原告らが、被告製品(医薬品)は特許発明の技術的範囲に属するとして、その製造、使用、譲渡等の差止め等を求めた事案であり、被告製品が「凝血促進活性を増大させる」(構成要件1B)を充足するかが争点となりました。

裁判所は、

「凝血促進活性を増大させる」との記載の意義については、本件明細書においてこれを定義した記載はない上、「血液凝固障害の処置のための調製物を提供する」(段落【0010】)という本件各発明の目的そのものであり、かつ、本件各発明における抗体又は抗体誘導体

の機能又は作用を表現しているのみであって、本件各発明の目的又は効果を達成するために必要な具体的構成を明らかにしているものではない。

特許請求の範囲が上記のように抽象的、機能的な表現で記載されている場合においては、その記載のみによって発明の技術的範囲を明らかにすることはできず、上記記載に加えて明細書及び図面の記載を参酌し、そこに開示された具体的な構成に示されている技術思想に基づいて当該発明の技術的範囲を確定すべきである。

ただし、このことは、特許発明の技術的範囲を具体的な実施例に限定するものではなく、明細書及び図面の記載から当業者が実施し得る構成であれば、その技術的範囲に含まれるものと解すべきである。

そこで、本件明細書において開示された具体的な構成に示されている技術思想について検討する。

ア ある抗体が、第IX因子又は第IX a因子に結合し、第IX a因子の凝血促進活性を増加するか又は第VIII因子様活性を有することを示すための試験方法としては、凝血試験や色素形成試験等があり、これらによって評価が可能である(段落【0013】【0014】、【0037】、【0065】)。そして、第IX a因子に対する抗体をスクリーニングし、色素形成アッセイによって第VIII因子様活性を有するモノクローナル抗体(モノスペシフィック抗体)が複数作製されており(実施例4, 9)、そのなかで第VIII因子インヒビターを有する血漿の凝血をもたらす抗体(193/AD3)も確認されている(実施例7)。よって、当業者は、第IX a因子に対する抗体をスクリーニングすることにより、過度の試行錯誤を要することなく、一定の割合で凝血促進活性を増大させるモノクローナル抗体(モノスペシフィック抗体)を作製できたと認められる。

もっとも、「凝血促進活性を増大させる」程度については、本件明細書においては、色素形成アッセイにおけるネガティブコント

ロールとの比が、1.7程度(・・・)や2程度(・・・)の場合においても、「凝血促進活性を増大させる」とは評価されていないのであるから、「凝血促進活性を増大させる」とは、少なくともネガティブコントロールとの比が2程度を超える程度のものでなければならないものと解するのが相当である。」

と判示しました。この判決はいわゆる機能クレームの解釈手法を採用しつつも、「当業者は、第IX a因子に対する抗体をスクリーニングすることにより、過度の試行錯誤を要することなく、一定の割合で凝血促進活性を増大させるモノクローナル抗体(モノスペシフィック抗体)を作製できた」ことを理由に、結論において、「凝血促進活性を増大させる」は文言どおりに解釈したものと理解されます(ただし、「凝血促進活性を増大させる」程度については、発明の詳細な説明の記載から「少なくともネガティブコントロールとの比が2程度を超える程度のもの」との限定解釈がなされています。)

このように医薬・バイオの分野では、クレームに機能的表現が用いられている場合であっても、発明の詳細な説明等で開示された技術的思想によって、結果として、限定解釈されることは少ないように思われます。これは、医薬・バイオの分野では、技術的思想とこれを具現化した物の構造式等が無数に存在するため、ある程度抽象的な表現を認めざるを得ないこと、抽象的に表現された技術的思想を具現化した物を製造する技術(スクリーニング等)が高度に発達していることなどが影響しているのではないかと考えます。

6. まとめ

以上のとおり、近時の裁判例を見る限り、裁判所は、「機能的クレーム」であるか否かにかかわらず(また、特許請求の範囲の記載が一義的に明確であるかにかかわらず)、特許発明の技術的範囲を明細書に開示された技術的思想に一致させようとするクレーム解釈をする傾向があり、また、その際には、「用語」

の意義の解釈(特許法70条2項)にとどまらず、技術的思想の観点から解釈を行うことが多くなっています。訴訟を遂行する際には、裁判例の傾向を踏まえて攻撃防御を行う必要があると思われます。

- 1 技術的思想とは、一定の目的を達成する具体的手段であり、一定の目的を実現するための何らかの具体的な態様や構成を有していることを要するとともに、その手段が実施可能であって、かつ反復可能であるものでなければならぬとされています(新・注解特許法〔第2版〕上巻29頁)。
- 2 平成6年改正前の特許法でも、70条1項で「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。」と定められていましたが、現在の同2項に相当する規定は存在しませんでした(旧2項には、現3項の「要約書の記載を考慮してはならない。」に相当する規定がありました。)
- 3 同判決は、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と定められていた(旧36条5項2号)旧法下のものであるため(同判決も旧36条5項2号を根拠としていました。)、同規定が改正された後にも同判決の規範は適用されるのか、また、同判決の規範は、発明の新規性や新法性等の判断における発明の要旨認定だけでなく、権利行使段階における特許発明の技術的範囲に解釈にも適用されるのか、等について議論が生じました。
- 4 当時の条文は「前項の場合においては、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るものとする。」ででした。
- 5 特許法36条4項自身は、特許請求の範囲に記載された発明と明細書に開示された技術的思想が乖離している場合に、36条4項違反の無効理由があるとすべきなのか、特許発明の技術的範囲を限定解釈すべきなのかの指針にはならないように思われます。
- 6 明細書の用語は、その有する普通の意味で使用し、かつ明細書及び特許請求の範囲全体を通じて統一して使用することが求められるとする特許法施行規則24条、様式第29備考8が挙げられることもあります。

- 7 以下に述べる裁判例以外にも、東京地判令和6年2月9日・令和5年(ワ)第70454号(検査分析サービス提供システム)、東京地判令和5年12月6日・令和3年(ワ)第18262号(女性用衣料)、知財高判令和5年10月4日・令和5年(ネ)第10039号(電子マネーの送金方法)等も参考になります。
- 8 同発明の請求項1の記載(本件発明1)は以下のとおりです。
 - 1 A 記憶媒体に記憶された金額データを読み書きする記憶媒体読み書き手段と、
 - 1 B 前記流体の供給量を計測する流量計測手段と、
 - 1 C 1 前記流体の供給開始前に前記記憶媒体読み書き手段により読み取った記憶媒体の金額データが示す金額以下の金額を入金データとして取り込むと共に、
 - 1 C 2 前記金額データから当該入金データの金額を差し引いた金額を新たな金額データとして前記記憶媒体に書き込ませる入金データ処理手段と、
 - 1 D 該入金データ処理手段により取り込まれた入金データの金額データに相当する流量を供給可能とする供給許可手段と、
 - 1 E 前記流量計測手段により計測された流量値から請求すべき料金を演算する演算手段と、
 - 1 F 1 前記流量計測手段により計測された流量値に相当する金額を前記演算手段により演算させ、
 - 1 F 2 当該演算された料金を前記入金データの金額より差し引き、
 - 1 F 3 残った差額データの金額を前記記憶媒体の金額データに加算し、
 - 1 F 4 当該加算後の金額データを前記記憶媒体に書き込む料金精算手段と、
 - 1 G を備えたことを特徴とする流体供給装置。
- 9 請求項1の構成要件は以下のとおり。
 - A 処理対象となる被処理水を收容する第1の收容槽と、
 - B 該第1の收容槽内にオゾンを含むマイクロナノバブルを供給するオゾン供給手段と、
 - C 前記オゾンによって処理された被処理水を残オゾンとともに收容する第2の收容槽と、
 - D 該第2の收容槽内に酸素を含むマイクロナノバブルを供給する酸素供給手段と、
 - E 前記第2の收容槽内に收容され、微小径の粉末状

- に生成され個々の粉末にオゾン分子を集めるポーラスを有する活性炭が担持される、多数の空孔が形成された複数の担体と、から少なくとも構成されており、
- F 前記担体の空孔は、前記マイクロナノバブルよりも大径に形成され、前記空孔内に好気性微生物及び通性嫌気性微生物のいずれもが担持されている、
- G ことを特徴とする廃水処理装置。
- ¹⁰ 同発明の請求項1の構成要件は以下のとおり。
- 1-A 少なくとも1対の転送溝により構成される転送路と、転送路の間に転動自在に介挿させた複数の転動体により構成され、
- 1-B 前記転動体は球体、もしくは両端に3次元曲面の角部を有する円柱、または円錐、またはたる形、またはこれらの複合曲面で形成されている転がり装置であって、
- 1-C 転送路の一部に転動体が一方の転送溝のみに当接する無負荷領域を生成し、
- 1-D かかる一方の転送溝の転送方向と直角方向の断面を、球体である転動体、もしくは球体以外の転動体の3次元曲面の角部、と2点接触する形状とし、
- 1-E その接触角を転送路の他の部分に対し大きくした接触角変化路を形成したこと
- 1-F を特徴とする転がり装置
- ¹¹ ②の事案では、特許請求の範囲に、「該第1の收容槽内にオゾンを含むマイクロナノバブルを供給するオゾン供給手段と、」(構成要件B)、「該第2の收容槽内に酸素を含むマイクロナノバブルを供給する酸素供給手段と、」(構成要件D)との記載があり、構成要件Bの「オゾンを含む」の記載との対比から、構成要件Dのマイクロナノバブルは「オゾンを含まない」ものと解釈したものであり、その意味で、「記載されていない事項を記載されているものと解釈することは許されない」との原則に抵触しないと理解することもできます。
- ¹² 特許1(第5705288号)の構成要件は、以下のとおりです。
- 1A PCSK9とLDLRタンパク質の結合を中和することができ、
- 1B PCSK9との結合に関して、配列番号368、175及び180のアミノ酸配列からそれぞれなるCDR1、2及び3を含む重鎖と、配列番号158、162及び395からそれぞれなるCDR1、2及び3を含む軽鎖

とを含む抗体と競合する、

1C 単離されたモノクローナル抗体。

特許2(第5906333号)の構成要件は以下のとおりです。

2A PCSK9とLDLRタンパク質の結合を中和することができ、

2B PCSK9との結合に関して、配列番号247、256及び265のアミノ酸配列からそれぞれなるCDR1、2及び3を含む重鎖と、配列番号222、229及び238からそれぞれなるCDR1、2及び3を含む軽鎖とを含む抗体と競合する、

2C 単離されたモノクローナル抗体。

—つづく—

⑤は6月13日付掲載

※次回は10月掲載予定