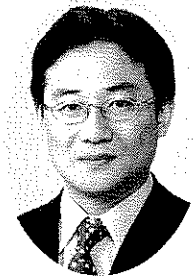


特許発明の技術的範囲に関する考え方(2)



松尾綜合法律事務所
弁護士 鮫島 正洋

1 概説

第2回目は、いよいよ、特許権の権利範囲の確定の仕方の実務論に入ろうと考える。特許権は、法律によって認められた一定範囲の技術にかかる独占権であり、その範囲は法律に基づいて確定されなければならない。そこで、まず、この点に関する法令について明らかにする。この点についての唯一の関連法規である特許法70条は以下のように規定する。

第七十条

- 1 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 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。

この規定を見ると、以下のことが明らかになる。

- ・特許の権利範囲は、法律的には「特許発明の技術的範囲」という。
- ・特許発明の技術的範囲は、特許請求の範囲の記載（「クレーム」という）に基づいて定めなければならない。
- ・この場合においても、特許明細書のそれ以外の部分を参照して、クレーム文言の意義を解釈できる。

そして、以上の解釈により導かれた「特許発明の技術的範囲」に含まれる対象製品が特許権者の許諾なく業として実施（「輸入」を含む概念である）された場合に、特許侵害となるのである。

他方、特許法70条の文言だけでは以下の点が明らかではない。

- ① クレーム文言の意義を解釈する際に、クレームとクレーム以外の記載部分との関係

(70条1項と2項との適用関係)をどのように考えるか。

例えば、クレームの文言にはAと規定しており、それは技術常識的に見てAそのものの意味しかないが、クレーム以外の記載部分(明細書・図面)を参照すると、A'という解釈を許す場合に、「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」という1項が優先してAという解釈になるのか、それとも、「それ以外の部分を参照してクレーム文言の意義を解釈できる」という2項を適用してA'という解釈になるのか。

② 特許法70条によれば、クレーム文言の解釈を、クレームとそれ以外の記載部分から定めるべきことが規定されているが、他の事実・資料は参酌してはならないのか。もし参酌してもいいとすると、どのような資料なのか。

③ 特許法70条1項によれば、クレームを具備しない対象製品は特許発明の技術的範囲に含まれないということが結論づけられるはずである。これは、絶対的な準則か、それとも例外を許すものであるか。例外を許すすれば、どのような例外があるのか。

さらに、特許法70条以外の問題として、

④ 特許発明の技術的範囲に含まれる対象製品は直ちに特許侵害となるのか。対象製品の製造販売者(被告)による抗弁を許さないのか。許すとしたら、どのような抗弁があるのだろうか。

平たくいえば、上記特許法70条1項、2項

に定められた法律要件、および、そこから導き出される①～④の論点を理解することが、対象製品が特許を侵害しているかどうかを判断するための全ての知識体系である。つまり、これらのトピックが本稿がこれから3度にわたって解説していく内容に他ならない。従って、現時点において、上記①～④の回答を知ることが必要ではないが、好奇心旺盛な読者のために一応の回答を用意する。

① 特許法70条1項と2項との関係について
これについては最高裁による判決が存在し、以下のように判示されている。

「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。」(H3.3.8最高裁、いわゆるリパーゼ判決)

② 他の参酌資料について

クレーム文言の意義の確定に必要な他の資料を参酌することは、特許法70条との関係で違法ではない。例えば、先行技術文献(当該特許の出願以前に公知となっていた文献をいう)、特許権者による権利化の過程における主張を記載した書面などが考慮の対象とされる。後者はしばしば、「出頭経過参酌の原則」「包袋禁反言」「意識的除外」などの概念で表現されるのでお聞きになられた方も多いと思う。

③ クレーム該当性の例外について

原則としてクレーム文言を全て具備する対象製品のみが特許発明の技術的範囲に含まれる。しかし、(i) 間接侵害(特許法 101 条)、(ii) 均等論という二つの例外が存在する。後者は判例上形成された例外であり、立法化されていない。

つまり、クレームの一ヶ所でも具備していない対象製品は(i)、(ii)に該当しない限り、特許権侵害とはならない。

④ 抗弁について

特許発明の技術的範囲に属する対象製品であったとしても、例えば、(i) 当該特許について特許権者からライセンスを受けていたり、(ii) 先使用权など、法定の実施権を具備するケースであったり、(iii) 特許自体が無効と判断されるべき場合は、特許侵害とされるべきではない。他にも、判例上、いくつかの抗弁が認められている。

II 特許侵害を判断するためのステップ

上記によれば、特許侵害を判断するプロセスは複雑そうだな、と感じる方も多いであろう。事実、このプロセスは対象製品にかかる技術と特許侵害論にかかる法理・判例の正しい理解を踏まえ、日々の実践により醸成されたスキルに基づくものであり、高度な知的作業であることは疑いない。ここでは、このプロセスについて以下のようにブロック化して考える(図1)。

第1ステップ

クレーム文言該当性(特許法 70 条、出願経過の参酌など(上記①、②について))



第2ステップ

特許発明の技術的範囲の拡張
(間接侵害/均等論(上記③について))



第3ステップ

被告抗弁
(特許無効、使用权など(上記④について))

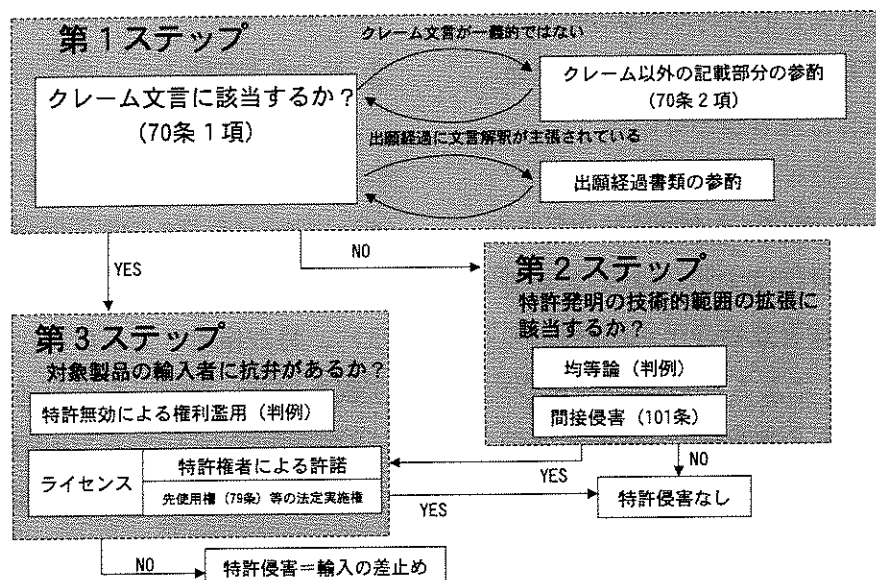


図 1

III クレーム文言該当性

一 70条1項と2項との関係

(上記①について)

1 「鉛筆」の発明

まず最初にありふれた物品である「鉛筆」を素材にクレーム文言の該当性を判断する。

「鉛筆」をクレームする（特許請求の範囲として記載することをいう）と、以下のようになる。

「炭素からなる芯材と、上記芯材の周囲に形成された木材部分からなり、その断面が六角形である筆記具」

読者のまわりにある鉛筆を手にとって欲しい。その鉛筆はこのクレームの全てを具備するだろうか。答えは読者が手に取った鉛筆によって異なるであろう。もし、たまたま円形断面を持つ鉛筆を手にとった方は、上記クレームの「断面が六角形である」を具備しないので、文言該当性がない、という結論となる。

「断面が六角形であろうと、円形であろうと、鉛筆としての機能は同じであるのに、どうしてそういう結論になるのだろうか。」と考える読者は正常な感覚の持ち主である。しかし、特許の世界では、「クレームの全てを具備しない限り特許発明の技術的範囲に属しない」という大原則が存在する（権利一体の原則）。なぜ、クレームがこのような厳格な解釈、つまり、少しでもはみ出たものを許さないかという、特許が発明を独占するという強力な効力を有する権利だからである。そのような強力な権利の外縁が曖昧だと、第三者は自分

の行為が特許に抵触するのかもしれないかを事前に判断することができなくなり、適法だと思っていた行為が後に裁判所で違法と判断されるなど、不測の不利益を被ることになる。

例えば、土地の境界をイメージして欲しい。土地には必ず所有者がいて、その所有区分の範囲は土地に打たれた杭によって確定されている。杭が存在するから、近隣の土地所有者はどこまでが自分の土地かを知ることができ、自分の土地の範囲内に建築を行うことができる。もし、杭がなかったり、これが曖昧だったとしたら、近隣の土地所有者はどこまでが自分の土地かを判断できず、そこにどのような設計の建物を建てていいかわからないであろう。その結果、絶対に所有していることが明らかな範囲の土地にしか建物を建てないという萎縮的効果につながったり、隣の土地所有者との紛争覚悟で思ったように建物を建てるという一か八かの戦術に帰することになるが、いずれも妥当ではない。

特許は技術という広大な土地に設定される所有権である。従って、どこまでがある人の所有権（特許発明の技術的範囲）であるか、という点について明確にしないと、技術の実施に際して土地同様に萎縮効果が生じたり、無用な紛争が多発したりしかねない。このため、技術という土地の所有権を画定する場合でも境界を明確にするために何らかの杭が必要なのであるが、この役割を果たすのが特許請求の範囲の記載（クレーム）である。クレームがそのように独占権の外縁を規定するという機能を有する記載部分である以上、ここから一歩でもはみ出たものは技術的範囲外であ

ると扱うことが大原則となる。

クレームが有する、独占権の外縁を規定する機能のことを保護範囲的機能という。クレーム解釈にあたって、「クレームは技術という土地に打たれる杭なのだ」とイメージし、そこからはみ出るものは均等論・間接侵害という例外を除き、厳格に権利範囲外であると認定すべきことは特許侵害の判定の基本事項である。

やや余談になるが、そうすると、「炭素からなる芯材と、上記芯材の周囲に形成された木材部分からなり、その断面が六角形である筆記具」というクレームは、世の中に存在する全ての鉛筆をカバーできないことになる。「断面が六角形である」という記載が、いわば余事記載（技術の本質に関係のない記載）なので、円形断面の鉛筆を設計することにより、権利範囲から逃れられてしまう、というのが事の本質である。

なぜ、「断面が六角形である」などという余分な記載をクレーム文言としたのか。この原因としては、

(i) 発明者から六角形の鉛筆を見せられたために、鉛筆の機能や鉛筆として具現化された技術思想の本質を分析しないでそのまま発明品の特徴を書いてしまった

(ii) 調査したら断面が円形の鉛筆は特許出願時に存在することが判明した。そこで、六角形という特徴を付すことによって進歩性を主張しようとした、

という二つのケースが考えられる。(ii)のケースは、特許が公知の発明／技術の上には

設定できないことを前提として、公知技術（円形断面を有する鉛筆）に何らかの付加的要素（断面が六角形）を加えることで、その付加的要素による技術的効果を主張して、特許を取得したというケースである。円形断面の鉛筆に比べて、六角形断面の鉛筆は「机の上を転がらない」という技術的効果が存在し、使用するに便利であることは間違いない。従って、この点を公知の鉛筆に付加することにより進歩性を肯定することは可能である。

（ただし、この場合でも、筆者であれば「六角形」とはクレームせずに、「多角形」とする。なぜならば、「六角形」と限定すると、「八角形」の鉛筆は権利範囲外となりうるからである。）

これに対して、(i)のケースは発明の把握が不十分であったことから起きたミスである。発明は技術的思想なのであるから、その思想の本質を分析した上で、本質的な要素のみをクレームすべきなのである。

2 「消しゴム付き鉛筆」の発明

次の仮題は、クレーム「炭素からなる芯材と、上記芯材の周囲に形成された木材部分からなり、その断面が六角形である筆記具」、対象製品が「消しゴム付き鉛筆」である。六角形の消しゴム付き鉛筆はクレームに規定された芯材・木材部分を具備するが同時にクレームにない構成要素として消しゴムが付属している。このように、付加的な構成要素が対象製品に存在する場合は、どのように判断すべきか。

この場合、消しゴムが付属していようがいま

いが、クレームを具備することに他ならないので、「消しゴム付き鉛筆」は特許発明の技術的範囲に含まれると判断する。つまり、判断の対象となる製品がクレーム文言を具備していれば十分なのであって、それに付加して何かを加えられていることは権利範囲解釈との関係では問題とならない¹。

3 「炭素と有機物からなる芯材」を具備する鉛筆

次の仮題は、被告から「当社の製造している鉛筆の芯材は炭素だけでできているものではありません。炭素を主原料としているのですが、それに樹脂等の有機物を混練し、結果として、炭素と樹脂（有機物）から構成されています。従って、クレームに該当しません。」という主張が出てきたケースである。

この場合、まず考えるべきは、クレームのどの文言との間で問題が生じているかという点である。被告は「炭素と樹脂（有機物）から

構成される芯材」と言っているのであるから、「炭素からなる」という文言が、「炭素のみからなる」ことを言っているのであるとすれば、対象製品は特許発明の技術的範囲外になるし、「炭素を含めばよい」ということを言っているのであれば被告の主張は受け入れられるべきではないという結論になる。より厳密に言うと、クレーム文言「からなる」の解釈が①のみからなる、②主として含めばよい、のいずれかという解釈問題となる。

このような場合はどうすればいいのだろうか。これが冒頭に述べた特許法70条1項と、2項との関係の問題である（図2）。上記リバーゼ最高裁判決によれば、クレーム文言が一義的に確定できない場合に初めてクレーム以外の記載部分を参酌すべきという準則となっている²。「からなる」という表現は、一見すれば「のみからなる」という意味に思われるが、かと言って「ほとんどを占める」場合を排除するとは思われない。従って、「か

特許発明の技術的範囲の解釈（特許法70条） （構成要件の一義性）

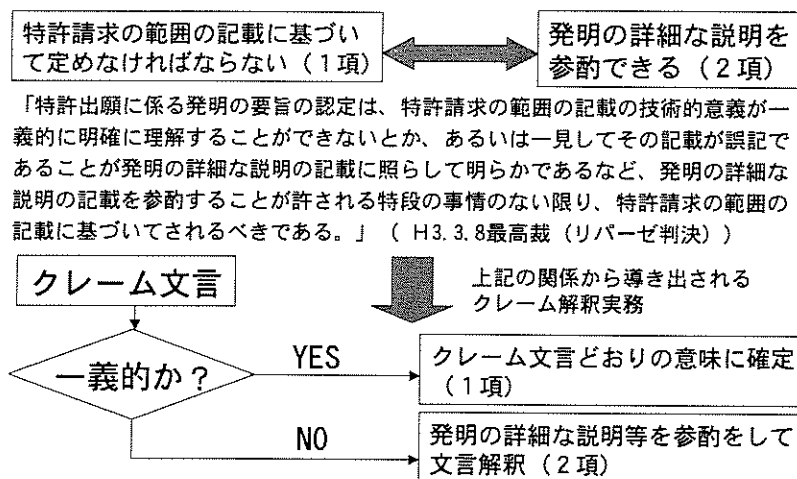


図2

らなる」という文言は一義的には確定できない。この場合、2項に従って、クレーム以外の記載部分を参酌すべきことになる³。

以上の知識を前提に、特許法70条1項、2項の考え方について参考となる判決をいくつか挙げることにする。

(判例1)

H11.12.14 東京地裁 H8 (ワ) 19970

カテーテル用ガイドワイヤ特許権侵害差止等請求事件

クレーム文言に記載された「超弾性」という文言について、原告は様々な文献により「金属材料において伸び・歪みが一定応力のもとで変位すること」という一義性を有する語であることを主張したが、裁判所は他の文献を参酌し、超弾性という現象は、「金属材料において伸び・歪みが一定応力以外においても変位すること」も含みうるのであるから、一義的に「超弾性」の語を確定することはできず、特許法70条2項を適用して判断すべきとした。

(判例2)

H12.3.24 東京地裁 H10 (ワ) 30302

散布及び電照設備に於ける走行体の移動装置特許権侵害差止等請求事件

クレーム文言「走行レールの下方」中「下方」という文言について、「下の方」という一義性を認めつつも、それだけでは争点となっている解釈部分を決定できないので、クレーム以外の記載部分を参酌し、発明の効果として記載されている「走行体の移動動作が確実に且つ安定的に行える」という作用効果を達成

するためには、「走行レール」の「下方」とは、「走行レールの下端よりも下側」と解釈すべきと判示した。

(判例3)

H11.12.21 東京地裁 H10 (ワ) 11634

血液凝固の制御能を持つムコ多糖組成物特許侵害差止等請求事件

明細書に定義のない「可溶」を解釈するについて、「可溶」とは一定の水性アルコール媒質に「全て溶解すること」を意味するというクレーム文言「可溶」の意義に沿った第1段の認定をした後に、いかなる条件においても「全て溶解すれば」これに該当すると解釈することは、そもそも「可溶」という限定を付した意味がなくなり合理性を欠くとのクレーム以外の記載部分を参酌して、実施例に記載された条件において「可溶」とされるものと同程度の条件で溶解すれば、本件発明の「可溶」を充足すると判断すべきとした。

(判例1)

H11.12.14 東京地裁 H8 (ワ) 19970

カテーテル用ガイドワイヤ特許権侵害差止等請求事件

一 構成要件dにおける「超弾性金属体」の意義について

1 「超弾性」という用語の意味については、文献上、次のように説明されている。すなわち、金属は、外力(応力)を加えること(荷重)によって変形し、それが弾性限度を超えていけば、いわゆる塑性変形を起し、外力の除去(除荷)によっても元の形状に戻ることはないのが通常であるが、ある種の合金においては、ある温度範囲で臨界応力を超える外力を加えると、見掛け上、塑性変形(条件次第では一〇パーセント以上にも及ぶ。)を生じるものの、その変形が一般の金属材料のように転位のすべりによるものではなく、応力誘起マルテンサイト変態によって生じたものであるため、外力を除去すると、逆変態によって完全に元の形状に戻るといった性質がみられる。このような性質を「超弾性」という。(甲第一六号証ないし第二一号証及び乙第三号証並びに弁論の全趣旨によって認められる。)

ところで、乙第三号証(島村昭治編著『未来を拓く先端材料』株式会社工業調査会、昭和五七年)においては、超弾性についての説明として、超弾性合金の外部応力と伸びの関係を示した模式図(図4・6)が掲げられており、伸びが一定応力の下で比較的大きく変位し、伸びが増加しても応力の大きさが変わらないことが示されている。また、甲第一八号証(鈴木雄一「苦勞しました!ゴム金属」

金属五一巻一一号一五頁以下)においては、右と同様の模式図(図1)が掲げられているほか、Ni-Ti合金線の超弾性特性を表すものとして、引張応力と伸びの関係を示した図(図2)が掲げられ、伸びが一定応力の下で比較的大きく、五パーセント程度まで変位し、伸びが増加しても応力の大きさが変わらないことが示されている。甲第一七号証(清水謙一「形状記憶合金とその応用」日本ME学会雑誌・医用電子と生体工学二巻二号六七頁以下)においても、超弾性を表すものとして、Cu-一四・五重量%Al-四・四重量%Ni合金単結晶をマイナス九八℃、マイナス六〇・五℃の各温度で引っ張ったときの「応力-ひずみ曲線」(図3(b)、(c))が掲げられているが、いずれもひずみが一定応力の下で比較的大きく変位する傾向がうかがえ(殊に図3(c)では、ひずみが増加しても応力の大きさが変わらない傾向が顕著である。)、「臨界応力を越えると、いわゆるすべり変形が起きたかのように伸び量が急激に増大」する旨の説明が加えられている。さらに、甲第一九号証(日本金属学会編『改訂四版・金属便覧』丸善株式会社、昭和五七年)においても、超弾性を表すものとして、右と同じCu-Al-Ni合金単結晶を二一二・七K、一九二・二K、一七五・二Kの各温度で引っ張ったときの「応力-ひずみ曲線」(図3・146(a)ないし(c))が掲げられているが、いずれもひずみが一定応力の下で比較的大きく変位する

傾向がうかがえる（殊に図3・146(a)では、ひずみが増加しても応力の大きさが変わらない傾向が顕著である。）。これらの記載からすれば、応力と伸びないしひずみの関係において、伸びないしひずみが一定応力の下で比較的大きく変位することが、超弾性の特性の一つであるということが出来る。

しかしながら、他方、前掲甲第一八号証においては、Ni-Ti 合金線の超弾性特性を表したものとして、応力と伸びの関係において、伸びが一定応力の下で大きく変位するのではなく、応力の大きさに伴ってなだらかに変位することを示した図（図3）も掲げられ、
「フレーム用ワイヤの場合、超弾性特性だけでなく、通常より高い線径精度と真直度が要求されていたが、数次の設備および加工条件の改良により、図2のような特性の Ni-Ti 細線を作ることができた。現在では、線径が 0.1 mm までの超弾性 Ni-Ti 線を精度よく

製造することができる。これらの Ni-Ti 線は熱処理のやり方によって図3のようなややなだらかな超弾性特性をもたせることができる。」という説明が加えられている。これらの記載からすれば、伸びないしひずみが一定応力の下で比較的大きく変位するという前記の特性を示さないものについても「超弾性」の概念に含まれる余地があるものであって、「超弾性」という用語自体が学術上一義的なものであると断ずることはできない。

そうすると、構成要件dにおける「超弾性金属体」という用語の意義については、その用語自体において一義的に明確であるということはできないから、本件訂正明細書の特許請求の範囲以外の部分の記載をも参酌して、これを解釈すべきである（特許法七〇条二項参照）。

（判例2）

H12.3.24 東京地裁 H10（ワ）30302

散布及び電照設備に於ける走行体の移動装置特許権侵害差止等請求事件

- 1 本件発明の構成要件（二）において、駆動車が配設されるのは、走行レールの一端がわ「下方」であり、従動車が配設されるのは他端がわ「下方」であるところ、「下方」を文字どおり解すると「下の方」という意味になる。
- 2 右一5（三）の実施例の記載に別紙特許公報の図面を総合すると、本件明細書の実施例では、「走行レール」の下端よりも下側に、縦に駆動車及び従動車が配設した装置が示

されており、そのような構成を採ったことにより、「走行体10を安定的且つバランス良く移動せしめることができるようになる」、
「伝動帯7を走行レール1に接近させて配置できるようになり、走行体10を走行レール1に沿って牽引する伝動帯7による力が効率良く走行体10に伝達されるようになる」と説明されている。

本件明細書では、「発明の効果」について、右一6のとおり記載されているが、ここには、

「走行体の移動動作が確実に且つ安定的に行え」という記載がある。この記載と右実施例の記載を総合すると、特許請求の範囲において、走行レールの一端がわ「下方」に駆動車を、他端がわ「下方」に従動車をそれぞれ配設していることによる効果は、「走行体の移動動作が確実に且つ安定的に行え」ということであり、その具体的な意味は、右実施例記載のようなものであると認められ、これ以外に本件明細書中に「下方」に関する効果の記載があるとは認められない。

3 以上述べたところからすると、本件発明にいう「走行レール」の「下方」とは、「走行レールの下端よりも下側」であることを意味するものというべきである。

4 イ号物件において長尺横架体Aが本件発明の「走行レール」に相当すること、長尺横架体Aが少なくとも垂直壁4の上端に角形扁平枠5を形成してなる吊下支持部、垂直壁4の下端に上面中央を連続させた水平主板1の長手側縁部2、2、長手側縁部2、2の外側に沿って位置する変形凹部3、3、水平主板1の下面中央に連続させた逆T字型部6からなることは当事者間に争いが無い。

しかるところ、弁論の全趣旨によると、イ号物件において駆動車b及び従動車cはいずれも走行体装架部aの変形凹部3、3とほぼ同じ高さに配設されているものと認められるから、長尺横架体Aの下端よりも下側には配設されていない。

したがって、イ号物件は本件発明の構成要件(二)を充足しない。

5 なお、前記第二(事案の概要)一(争いのない事実等)2(六)ないし(八)のとおり、原告浦が、本件特許の特許請求の範囲の記載を、別紙特許請求の範囲(四)から同(五)に訂正することを求めた訂正審判請求は、本件発明の構成要件(二)に相当する部分の「下方」を削除することを求める部分については、「上方」等も包含することになり、実質上特許請求の範囲を拡張するものであるとの理由で認められなかったのであるが、イ号物件が本件発明の構成要件(二)を充足することを認めることは、本件発明が右の「上方」等を包含することを認めることにほかならず、右訂正審判請求によって認められなかった特許請求の範囲の変更を認めるに等しいというべきである。

(判例3)

H11.12.21 東京地裁 H10(ワ)11634

血液凝固の制御能を持つムコ多糖組成物特許侵害差止等請求事件

3 「可溶」の意義

(一) 右1認定の事実によると、本件発明のムコ多糖組成物が得られるムコ多糖画分は、アルコール度が約五五。GLと約六一。GLの間で、好ましくは五八。GL程度で

ある水・エタノールのような水性アルコール媒質に一旦溶解し、この溶液からアルコール沈殿によって分離して得られるものであり、本件発明の実施例においても、右ムコ多糖画分は右水性アルコール媒質に溶

解したものが抽出されていることが認められる。

そうすると、右ムコ多糖画分は、その全てが右水性アルコール媒質に溶解するものでなければならないというべきであり、構成要件Bにいう「可溶」とは、アルコール度五五～六一。GLの水性アルコール媒質（水-エタノール）に、全てが溶解することを意味するものというべきである。

(二) 弁論の全趣旨によると、溶媒に溶質の全てが溶解するかどうかは、溶媒及び溶質の量、攪拌時間、温度等の要因によって大きく左右されるものと認められるから、いかなる条件でも、溶媒に溶質の全てが溶解することがあれば、構成要件Bにいう「可溶」を充足するというのでは、特許請求の範囲において「可溶」という限定を付した意味がなくなることになり、不合理である。

そこで、本件発明において「可溶」かどうかを判定する条件について検討するに、証拠（甲二）によると、本件明細書には、右条件について明示的に定義した記載はないものと認められる。しかし、右1（四）

（五）認定のとおり、本件明細書では、実施例において、本件発明に係る物質を抽出する際に、原料を水性アルコール媒質に溶解する例が示されているのであるから、これらの実施例は、右条件を解釈するに当たって参照すべきものであり、実施例において「可溶」とされるものと同程度の条件で溶解すれば、本件発明の「可溶」を充足するということができるが、実施例において「可溶」とされるものと同程度の条件で溶解するとは認められないのであれば、本件発明の「可溶」を充足するということは

できない。

4 被告ら物件との対比

そこで、右1ないし3で述べたところに基づき、被告ら物件が構成要件Bの「可溶」を充足するかどうかについて判断する。

(一) 証拠（甲六、二三）によると、ロールモ実験における溶解性に関する実験の内容は、次のとおりであることが認められる。

(1) ローヘパ注五〇〇から抽出したパルナパリンナトリウム一〇〇mgを、室温（二一～二三℃）で、激しい攪拌下で、ビーカー中の一一〇mlの水-エタノール五八。GLに添加した。

(2) このビーカーをパラフィルムで密閉されるように閉じ、激しい攪拌を続けた。

(3) 一五時間の攪拌の後に、透明な溶液が得られ、不溶物は、懸濁物としても、ビーカーの壁に付着するものとしても、認められなかった。

(4) 透明な上澄液を回収し、五〇℃、減圧下（一〇mmHg）で、ロータペーパーで蒸発させた。こうして得られた乾燥残渣の重量は九九。九mgであった。

(二) 右ロールモ実験によると、右（一）（1）ないし（4）の条件下においては、パルナパリンナトリウムのほとんど全てが、アルコール度五八。GLの水性アルコール媒質に溶解したものとされている。

ロールモ実験と右1（四）認定の実施例1を比較すると、実施例1では、三〇分攪拌しているのに対して、ロールモ実験においては、一五時間攪拌しており、攪拌時間が大きく異なる。なお、右一2認定の日本薬局方の溶解性に関する基準においても攪拌時間は三〇分以内であるから、右の三〇分間

の攪拌時間は、決して短かすぎるとい
ことはできない。そうすると、ロルモ実験と
実施例1との対比から、パルナパリンナト
リウムは、実施例において「可溶」とされ
るものと同程度の条件でアルコール度五五
～六一。GLの水性アルコール媒質に溶解
するものと認めることはできない。

ロルモ実験と右1（五）認定の実施例2
を比較すると、実施例2では、一二時間攪
拌しているが、ロルモ実験においては、そ
れよりも長い一五時間攪拌している。これ
らの攪拌時間は、一見すると近接してい
るようであるが、実施例2における原料は、
実施例1やロルモ実験とは異なり、「注射
用ヘパリンを製造するために行う市販ヘパ
リンの精製段階で生ずるときヘパリンの
副画分に由来する物質」であって、「注射
用ヘパリンから痕跡量の無機塩を除去す
るために行った種々のヘパリン精製操作の残
渣」を含むものであるから、低分子量ヘパ
リン以外の物質が多く含まれていると推認
される。このような原料に含まれるムコ多
糖画分を、アルコールに溶解させるため
には、ロルモ実験のようにパルナパリンナト
リウムのみならず五八。GLのアルコールを添
加した場合よりも、長時間攪拌することが
必要であると考えられる。そうすると、実
施例2で一二時間攪拌しているからとい
って、ロルモ実験におけるそれよりも明ら
かに長い一五時間の攪拌が、実施例2とほ
ぼ同じ条件であると認めることはできない。
また、実施例2では、得られたムコ多糖画
分の量は、上清二八〇l中の六六〇グラム
であるから、ムコ多糖画分を基準とすると、
溶質1g当たりの溶媒の量は約四二〇ml

であるといえることができるが、これは、ロ
ルモ実験のパルナパリンナトリウム1gに
対する五八。GLのアルコールの量である
一一〇〇mlの半分以下である。以上述べ
たところからすると、ロルモ実験と実施例
2の対比から、パルナパリンナトリウムは、
実施例において「可溶」とされるものと同
程度の条件でアルコール度五五～六一。G
Lの水性アルコール媒質に溶解するものと
認めることはできない。

そして、他に、パルナパリンナトリウム
が、実施例において「可溶」とされるもの
と同程度の条件でアルコール度五五～六一。
GLの水性アルコール媒質に溶解するもの
というべき事実は認められない。

(三) したがって、被告ら物件が構成要件
Bの「可溶」を充足するとは認められない。

<注釈>

¹ もし、消しゴムを付加すれば権利範囲から逃れられるとすれば、クレームを具現化したものに何でもいから何かを付け加えれば権利範囲外となることになり、特許は有名無実になる。

² なお、リパーゼ判決は特許侵害訴訟の局面における判決ではなく、審決取消訴訟（特許性を争う過程）における発明の要旨認定の場面の判示であるので、特許発明の技術的範囲の解釈には用いるべきではないという見解もある。また、一義性がある限りクレーム記載部分以外を参酌しないという厳格な立場と、一義性はあくまでも参考程度であり必要に応じてクレーム記載部分以外を参酌できるという柔軟な立場があり、現職の裁判官の間でも大きな対立があるようである。一般に、前者はクレームの保護範囲的機能を重視する立場であり、後者は発明の保護を重視する立場である。

³ この結果、設題がどのような結論になるかは特許明細書の記載によるので明らかではない。もし、特許明細書に「本願発明にかかる芯材は、炭素のみからなることは必ずしも必要ではなく、他の物質と混練されていても構わない。この場合でも、主原料が炭素からなれば構わない。」などと書いてあれば「からなる」は②説に近づく。他方、かかる記載がなく、実施例が専ら炭素のみからなる実施品について触れていたり、「芯材には炭素以外の物質が含まれていることは好ましくない」などの排除的記載がある場合には、①説に近づくことになる。

〔略 歴〕

鮫島 正洋
(さめじま まさひろ)

昭和 60 年 東京工業大学工学部
金属工学科卒業
同年 藤倉電線株式会社 (現フジクラ)
入社
平成 3 年 弁理士試験合格
平成 4 年 日本アイ・ビー・エム株式会社
入社
弁理士登録
平成 8 年 司法試験合格
平成 11 年 弁護士登録 (第二東京弁護士会)
大場・尾崎法律事務所勤務
弁理士登録 (再登録)
平成 12 年 松尾綜合法律事務所入所

(専門分野)

知的財産権、特に特許に関するコンサルティング、ライセンシング、訴訟など