



RIETI Discussion Paper Series 06-J-060

**わが国における知的財産権を巡る動向とその評価
(90年代後半以降のプロパテント化の評価－特に特許制度について－)**

清川 寛
経済産業研究所



Research Institute of Economy, Trade & Industry, IAA

独立行政法人経済産業研究所

<http://www.rieti.go.jp/jp/>

わが国における知的財産権を巡る動向と その評価

(90年代後半以降のプロパテント化
の評価—特に特許制度について—)

RIETI 上席研究員

清川 寛

2006年9月

RIETI ディスカッション・ペーパーは、専門論文の形式でまとめられた研究成果を公開し、活発な議論を喚起することを目的としています。論文に述べられている見解は執筆者個人の責任で発表するものであり、(独)経済産業研究所としての見解を示すものではありません。

概要

昨今、知的財産権を巡る議論が活発化しているが、この傾向は 2002 年に小泉総理が知財立国を施政方針演説で表明し、それを基に知的財産基本法制定や知的財産戦略本部の設立等の動きを背景にしていると思われる。

しかしながらプロパテントの動き自体は 90 年代半ばまで遡ることができる。即ち当時はバブル崩壊後で、グローバル化や特に中国等の台頭から経済的に相当厳しい状況にあったが、それを克服するには 80 年代の米国にならば、いわゆるプロパテント化によりイノベーションを促進し、産業構造の更なる高付加価値化あるいは差別化を進め、もってわが国の国際競争力を維持発展させることが必要と考えられた。

当時の知的財産権、特に特許制度を巡っては、その権利化が遅い、特許権の範囲ないし解釈が狭い、侵害時等の訴訟遅延、勝訴しても賠償が不十分等の議論があった。このような状況の下、特許等に係る日米協議、またウルグアイラウンドでの TRIPs 協定の成立を受け、平成 6 年の特許法改正に至ったが、同改正においてクレーム記載方式の自由化等が行われた。その後、更に検討が進められ平成 10 年改正では損害賠償額の適正化が、次いで 11 年改正では特許訴訟の迅速化・適正化等の改正が行われ、特許権強化に舵がきられていった。

本稿においては、この平成 6 年特許法改正後を中心に現在に至るまで、わが国特許制度が如何にプロパテント化、即ち特許権保護強化が進んだかを概観し、その評価を試みるものである。具体的には、特許権付与の迅速化、バイオやソフトウェア等の新技術の取扱い、クレーム設定範囲の適正化、クレームの解釈手法、特許権の効力、争訟手続き、救済措置としての損害賠償の適正化及び罰則の強化について、特許法等の法改正はもとより、特許庁での運用、更に裁判所の判例動向についてもその推移を概観した。

結論としては、迅速化は未だ一步のところではあるが周辺状況は整備され、クレームの範囲や解釈は適正化され、また特許権の効力は、職務発明等一部個人的に疑義は残るものの整備され、特許裁判については迅速化および賠償額の高額化はかなりの実績を上げていると言えよう。そして、わが国特許権保護水準はプロパテントを提唱し始めた 90 年代後半に比して相当程度以上に改善されていると思われる。

ただ留意すべきは、特許権は排他権であり市場歪曲の弊害をもたらしかねず、過度の強化は望ましくなく競争政策との適切なバランスが必要ということである。この点、先達である米国においては、近時、特許数の過剰、訴訟や賠償の厳しさ等から技術開発への支障が懸念され、プロパテントの見直しが言われている。他方わが国においても、技術開発はますます複雑・高度化更に高額化しており、いまや 1 社限りでの遂行は難しくむしろ連携の必要性が言われている。よってイノベーション促進にはその成果としての特許の保護は前提となるが、イノベーションの更なる促進にはどこまでその排他性を主張すべきかは議論の余地があろう。そして筆者としては、保護強化としてのプロパテントはかなり達成できたので、今後はよりイノベーション推進型の特許政策が重要と考える。

目 次

はじめに

第1章 特許権の迅速な付与

1. 現状と過去の変遷
 - ①現状
 - ②過去の変遷
 - ③平成16年改正
2. プロパテントからの評価

第2章 特許権の対象；新しい技術

1. 過去の変遷
 - ①産業上利用できる発明
 - ②特定技術分野における発明
 - 1) コンピュータ・ソフトウェア発明
補 ビジネス関連発明
 - 2) 生物関連発明
 - 3) 医薬発明
2. プロパテントからの評価

第3章 クレームの設定

1. 過去の変遷
 - (1) 手続き的要件
 - ①出願
 - ア クレーム（数）の記載
改善多項制の導入、単一性要件の改正
 - イ 明細書、特許請求の範囲の記載要件
平成6年改正、平成6年以降の改正
 - ②補正等
 - ア 補正
昭和期の改正、平成5年改正、その後の改正
 - イ 国内優先権
 - ウ 分割
補；一部継続出願
 - ③ 訂正審判
平成5年改正、平成15年改正
 - ④ その他
実用新案権からの特許化
 - (2) 内容的な要件

①審査基準（その変遷）

ア 総論

イ 過去の変遷の概要

②主要な審査基準改訂の内容

ア 新規性・進歩性（第Ⅱ部第2章以下）

1) 第29条第1項の新規性について（第2章1）

2) 第29条第2項の進歩性について（第2章2）

3) 第29条の2について（第3章）

4) 第39条について（第4章）

イ 発明の明確性・開示の十分性（第Ⅰ部第1章）

1) 特許請求の範囲（2.）

第36条第6項第1号（サポート要件）、第36条第6項第2号

2) 発明の詳細な説明（1.）

第36条第4項第1号（実施可能要件）

ウ 派生等の範囲、当初出願日への遡及から

1) 明細書等の補正（第Ⅲ部関連）

2) 国内優先権（第Ⅳ部第2章）

2. プロパテントからの評価

第4章 クレームの解釈

1. 最近の動向

(1) クレーム解釈

①解釈の基本的立場

ア 周辺限定主義

イ 明細書等の参酌

ウ 外部証拠

②クレーム解釈の具体的事例

ア 自由なクレーム表現

機能的クレーム、数値限定クレーム プロダクトバイプロセスクレーム

イ 自由なクレームの限界

あまりにも抽象的なクレーム 作用効果のないクレーム

補；実施例限定解釈、拡張解釈

ウ 国内優先

エ 審査経過の参酌ないし審査経過禁反言

(2) 均等論

ア ボールスプライン事件最高裁判決

イ 若干のコメント

ウ ボールスプライン最高裁判決後の動向

補 アメリカの状況

(3) 第104条の3；特許権者の権利行使の制限（「無効の抗弁」）

2. プロパテントからの評価

第5章 特許権の効力

1. 制度の変遷

- <「実施」等の定義（第2条第3項）>
- TRIPs 対応、プログラム等関連、輸出等（補 水際規制強化）、
単純方法（同項第2号）
- <職務発明（第35条）>
- <冒認出願・その移転請求（第39条第6項、第49条7号他）>
- <特許期間（第67条の第1項）>
- <延長登録の要件緩和（第67条の2）>
- <試験・研究（第69条）>
- <先使用権（第79条）>
- <裁定実施権等の制限（第83条、第92条、第93条）>
- <間接侵害への対応強化（第102条第2項、第4項）>
- <消尽①；並行輸入・国際消尽>
- <消尽②；修理・修繕、再利用>
- <その他>

2. プロパテントからの評価

第6章 争訟手続き

1. 特許庁内行政処分（審判等）

- <平成15年改正前>
- <平成15年改正>

2. 侵害訴訟等裁判手続き

- <平成8年民事訴訟法大改正>
- <平成11年改正>
- 補；<平成14年弁理士法改正>
- <平成15年民事訴訟法改正>
- <知的財産高等裁判所設置法>
- <平成16年改正・裁判所法等の一部を改正する法律による>

3. プロパテントからの評価

第7章 救済

1. 損害賠償

①制度の変遷

- ア 旧第102条（平成10年改正前）
- イ 現行第102条第1項
 - 1) 第1項の経緯・趣旨
 - 2) 第1項に係る判例等の状況

3) 判例等の検討・第1項の運用解釈のあり方

4) その他の運用解釈

ウ 現行第102条第2項(旧第1項)

エ 現行第102条第3項

補;差し止め請求権者について

②プロパテントからの評価

2. 刑事罰

①過去の変遷

②プロパテントからの評価

まとめ

1. 狭義のプロパテントの成果—特許権そのものの強化

2. 広義のプロパテントの成果

3. 結語

はじめに

(問題意識)

昨今「知的財産」を巡る議論が活発化している。この傾向は、特に2002(平成14)年2月に小泉総理が施政方針演説において「知財立国」を標榜し、それに引き続き2003(平成15)年3月に知的財産基本法が施行され、同法に基づき知的財産戦略本部の設立、同本部による「知的財産推進計画」の策定(年1回)等の動きを背景としている。

ところでこの知財本部等の目的を端的に言えば、「知的財産権の保護の強化」を通じて「知的創造サイクル」—即ち質の高い知的財産を産み出し、それを迅速に権利化して保護し、経済活動としてその実用化・商品化を行い、(その収益をもって)新たな知的財産を産み出すというサイクル—を回し、もって我が国が「技術立国」として21世紀を生き延びていくことを眼目としている。そしてこの動きは、一義的には「知的財産権の保護強化」を強調することから、いわゆる「プロパテント化」と言えよう。

ここで指摘したいことは、たしかに「知的財産権」の言葉が人口に膾炙するようになったのはここ数年、特に2002年以降かもしれないが、「プロパテント化の動き」自体は既に90年代半ばから胎動していた。具体的には、平成7(1995)年3月に財団法人知的財産研究所が「今後の産業発展における知的財産政策の在り方に関する調査研究報告書」(本報告は専ら特許制度をその対象としている)^{*1}を公表しているところ、そこにおいておよそ我が国で初めていわゆる「プロパテント化への転換」を世に問うている。

なお当時の問題意識は、そもそも「時代のパラダイム」が変換点に至っているのではないかということであった(次表参照)。即ち、バブル崩壊後の経済不況の中で、加えてグローバル化から中国をはじめとするアジア諸国の急速な追撃を受け、わが国産業の国際競争力の維持に赤信号が点っていたが、そもそもわが国自体がその発展段階におけるパラダイムの変換点にいるのではないか。特にわが国の技術開発は、即ち、従前それはどちらか

*1 因みに本報告書は、当時の通産省知的財産政策室(筆者が当時、室長を勤めていた)の意向によるもの。なお当時の特許庁は、96年からのSII協議で米国から保護強化の方向で相当攻勢を受けていたが、基本的には従来型の普及重視型維持であった。例えば平成6年改正はTRIPs及びSIIを受けてのものであったが、均等論については工業所有権審議会等で議論したが、中長期的課題として先送りされた。ただその時点がまさに過渡期であり、その後荒井特許庁長官(現・戦略本部事務局長)になり徐々に変化し、本文で述べたように平成10年、11年改正へと向かう。

なお知的財産研究所は、その翌年に「知的財産権に係る民事的救済の適正化に関する調査報告書」(＝賠償額の適正化等)、及び「知的財産権にかかる訴訟手続きに関する調査研究」(＝裁判の迅速化等)(→平成10、11年の特許法改正の先取り。上と併せて「プロパテント3点セット」と呼んでいた)の報告書を出している。

という基礎的研究の成果を欧米から導入し、その応用・開発を得意とする、いわばプロセスイノベーション的であった。しかるにわが国技術水準が高度化するに伴い欧米ともほぼ肩を並べるようになり、また80年代の米国プロパテント化の影響もあって基礎技術の導入がかつてよりは困難になりつつあった。加えて中国等の台頭はそれら諸国のプロセス技術での追上げをもたらし、また円高等でわが国生産要素価格の上昇もあり、この生産プロセス面での優位性も減じる方向にあった。よって今後の生き残りのためには、従前のプロセスイノベーション中心型技術開発から、基礎技術開発も含むいわゆるプロダクトイノベーション型の技術開発も同時に追求していくように転換していく必要があると思われる。

(参考) 表；産業発展パターンの変容

	キャッチアップ型	フロンティア型
○基本技術	欧米からの導入が主体 生産性の向上が重要 (応用・改良技術開発中心)	独創が必要 基礎技術から製品化まで一貫した取組み
○事業化	需要、製品イメージ明確 技術の社会受容性検証済み	需要、製品イメージ不明確 技術の社会受容性検証必要
○技術発展モデル	基礎→応用→開発→事業化 のリニアモデル	基礎、応用、開発、事業化の 同時・並行モデル
○科学との関係	稀薄	密接
○リスク	国研・大学と産業界の接点小 一般的に小 リードタイム小	国研・大学と産業界の接点大 大 リードタイム大
○市場構造	右肩上がりの経済成長 大量生産	パイの奪い合い 多品種少量生産
○企業組織	安定したヒエラルキー組織 大企業優位	環境変化等への対応重視 中小企業の役割大
○分業構造	安定した系列関係	ネットワーク型分業構造
○労働力	豊富な若年労働者	人口高齢化
◎知的財産権	普及重視 (同業者間競争)	保護重視 (創業者／開発者利益保護)

(知財研「今後の産業発展における知的財産政策のあり方に関する調査研究」より抜粋・一部修正)

なお当時の米国は、IT等のハイテク技術が好調で、良好な経済パフォーマンスを達成していた。しかしながら80年代の米国は、わが国やアジア NIES の急迫を受け将来の産業の国際競争力にも陰りが見え始め、まさにわが国が置かれた状況に相通じるころがあった。そこで当時の米国政府が採った施策の一つが、米国が未だ比較優位を持つIT等の

ハイテク産業の競争力維持・強化であり、そのため特許等の知的財産制度についてもいわゆるプロパテント化、保護の強化施策、を推進した。

以上のような状況から、わが国もこの困難な状況を打破し、21世紀に向けての産業競争力を維持・強化するためには、米国に倣いプロパテント化により産業競争力の強化を図ることが適切であると思われた。

なお、わが国技術開発の方向としてプロダクトイノベーションをも含めた技術開発への方向転換の必要性を述べたが、このプロダクトイノベーションは、従前のプロセスイノベーションに比してコストもリスクも大きく、それを遂行するには、プロパテント化により途上国等からの模倣を防止するとともに、特許権という排他的実施権を付与することを通じての経済的なインセンティブを提供する必要がある。

以上から、これからの知的財産政策の軸足をプロパテントの方向にすることが提唱された。

このような中で特許法の平成10年改正（損害賠償中心）、11年改正（訴訟制度中心）等へと繋がり、またこの動きは他の工業所有権法、不正競争防止法、更に著作権法にも広がり、更に（その発端は別であるが）民事訴訟法改正（特許裁判に大いに関係する）も行われるに至った。また総合科学技術会議が平成8年来「科学技術基本計画」を定めるが（因みに平成18年度から第3期に入る）、これも政府としてイノベーション促進を重視していく姿勢の端的な現れでもある。

そして最終的に冒頭に述べたように小泉内閣において「知財立国」の標榜となり、内閣主導での全省庁的な動きとして取りまとめられ、冒頭に述べた知的財産基本法、戦略本部・推進計画へと繋がっていく。

さて話を戻して、冒頭述べたように知財戦略本部・推進計画が策定されるようになったが、その根本は、そもそもわが国の生き残りには産業構造の更なる高付加価値化、差別化が必要で、それにはイノベーションが不可欠で、その促進に資する知的財産権を重視することにあり、推進計画については、そのための施策を全政府を挙げてとりまとめたものであり、その意味で網羅的・総合的になっている。

（参考）推進計画 2005 の構成

- 総論、第1章 知的財産の創設、
- 第2章 知的財産の保護（Ⅰ知的財産の保護強化、Ⅱ模倣品・海賊版対策を強化）、
- 第3章 知的財産の活用（Ⅰ戦略的活用、Ⅱ中小・ベンチャー支援、Ⅲ知的財産活用の地域振興）
- 第4章 コンテンツを活かした文化創造国家への取組（Ⅰコンテンツビジネスを飛躍的に拡大、
Ⅱライフスタイルを活かした日本ブランド戦略）
- 第5章 人材育成と国民意識の向上

ただ筆者だけであろうが、この戦略本部・推進計画は、知財保護強化にあまりに偏っていないであろうか、ために一見保護強化的ならば制度改正というように、ややもすると拙

速な側面がないだろうか。たしかに制度改変をどんどん行うことは、政府内に戦略本部まで設けたのであり、また施策実行力と言う点では評価できるが、やや行き過ぎの面も感じられる。

言うまでもなく知的財産権は今後不可欠なイノベーションの推進に重要な役割を果たす。しかしながら知的財産権は発明にインセンティブを付与するためその本質として実施の排他性を付与するが、この排他性は、同時に市場歪曲効果等の弊害もある。このため、筆者がプロパテント化を主張した際には、単に強化するだけでなく競争政策とのバランスの必要性をも併せ提言した所以である（因みに米国に比してわが国独禁・競争政策当局は知的財産施策にやや疎い面があった。）。

翻ってわが国は米国での成功に倣いつつプロパテント化を推進してきたが、当の米国自体において、昨今、「プロパテント化への見直し議論」が生じている^{*1}。

特に2004年4月、全米アカデミーは「21世紀の特許制度」報告を作成し、経済的・法的变化から特許制度に新たな歪みが生じているとして、7つの基準と7つの改善勧告を行っている。

(参考) 全米アカデミーの7つの基準

- ① 新技術に開放された柔軟な特許制度
- ② 非自明性要件の慎重な検討
- ③ 特許庁における付与後の第三者が有効性を争える手続き
- ④ 特許庁への資金供与
- ⑤ 特許発明の研究のための実施を特許侵害から除外
- ⑥ 訴訟コスト低減のため。1) 故意侵害、2) ベストモード、3) 不公正行為、
に見られる主観的要件の削除・修正
- ⑦ ハーモナイゼーション

7つの改善勧告

- ① 開放的で単一でかつ柔軟な特許制度の維持
- ② 非自明性基準を再生させること
- ③ オープンレビュー制度を創設する
- ④ USPTO の能力を強化
- ⑤ 特許発明の一定の研究利用を侵害の責任から保護すること
- ⑥ 訴訟の主観的要素を変更又は除去すること

*1 米国＝プロパテントと見る者もいるようだが、米国は本来的に独禁・競争政策の強い国で、80年代のプロパテント以前はむしろアンチパテントで反トラスト法の適用が厳しかった。それが80年代、若干後退したが、95年に特許分野への「新ガイドライン」が策定され、競争法からのチェックは十分に意識され、また行われた。

⑦各国の特許制度間の重複及び不整合を提言すること

補；全米アカデミーは、併せてバイオのリーサーチツールについて「アンチコモنزの悲劇」が生じていないか調査している。幸いにして開発中断したような事例は見いだせなかったようである。しかしこの結果をもって安心するのは早計とする者（マージスら）もいるようである。）

また2004年12月、米国の科学技術政策の方向性として出された所謂「パルミザーノレポート」においても、1985年のヤングレポート以来のプロパテント政策の是正、イノベーション保護主義の牽制がなされている。また米国企業からも、例えばIBM等からOS等についてオープンソースポリシー提言等がなされ、プロパテント是正の声が挙がっている。（注；背景には、排他権を振りかざしての対決より、技術開発の高度化から、むしろ研究開発等での連携の重要性の高まりに対する認識があるのではないか。）

そしてこのような動きを受け、2005年6月、米特許法の改正法案（H.R.2795）が下院に上程されている。

（参考）米国特許法2005の改正の主要ポイント（章は米特許法のそれ）

第3章 先発明主義を是正、先願主義へ

第4章 ベストモード開示の廃止（＝国際ハーモ）

第5章 誠実義務 特許庁への重要情報開示義務 反すると不公正行為

第6章 損害賠償請求 賠償範囲の合理化、故意侵害の該当要件の制限

第7章 差止請求権 衡平原則に 発動要件制限

第8章 継続出願 効果制限（先行出願日の利益を受ける状況の制限）

第9章 特許付与後手続き、特許の質の向上

出願公開、付与後異議、先使用権拡大、禁反言範囲制限

第10章 第三者による情報提供

その他 研究開発のための実施を侵害対象外に

このようにわが国が範とした米国自体状況が変化している中で、わが国としては、今後どのように対応していくべきなのか、引き続きプロパテントで行くのか、それとも米国同様見直しに入るのかが問われているように思われる。

（本稿の目的・内容等）

上記の問題意識の下、プロパテント化の中心でもある特許制度について、90年代後半から知財戦略本部が活躍する現時点までについて、その変遷とその評価を行い、今後の方向性についても言及してみたい。

繰り返しになるが、平成7年当時の問題意識は、今後パラダイムの転換に応じイノベー

ション中心の生き残りを図るには、当時の特許権の保護レベルはあまりにも低いのではないかと、そのレベルを如何に引き上げるかであった。

具体的には；①特許付与の時間的遅延の問題、②発明定義等との関係で新しい技術を如何に保護（特許化）すべきか、③広い保護のため、如何にクレームを適切に設定するか、④また実際の事件で如何にクレームを広く解釈するか、⑤その他時代の変遷に伴って特許権の効力を如何にすべきか、⑥特許に係る争訟は時間がかかるところ如何に迅速な解決を図るか、⑦侵害等された場合の損害賠償等が不十分ではないか、その救済ないし侵害抑止力を如何に強化すべきか。

本稿ではこれらの点について、特許制度の変遷を見、評価してみたい。なお変遷においては近時の判例等に言及するようにした。また評価に当たっては、単に強化だけではなく、特許権の排他性からの弊害防止の観点からのそれも特許制度の適正化という意味でプロパテント的としたい。

プロパテント化にせよ知的財産政策の最終目標はイノベーションの推進である。よってこの観点から、今後如何に取り組むべきかについても言及してみたい。

第1章 特許権の迅速な付与

1. 現状と過去の変遷

①現状

プロパテントの第一義は迅速な権利付与にある。しかるに戦後のわが国の高度経済成長期、更に70年代以降、技術開発はますます盛んになり、このため特許の出願数は急激に増加した。このため昭和45年に7年間の審査請求制度を導入し、審査件数を絞ったが、それでも特許審査処理期間（審査請求から付与まで）は長期化している。なおプロパテントへの一つの転換点とも言える平成6（1994）年の審査処理期間は2年2ヶ月であって、その長さは現在に至るまでも殆ど変わっていない。ただ出願件数も増加しており、その意味では、健闘しているとも言える。

<表1> 審査処理期間の長期化（H6 2年2ヶ月）→大差ない
02 24ヶ月、03 25ヶ月、04 26ヶ月
出願件数；特許95年37万件 → 02年以降 40万件以上
滞貨；2004頃；審査待ち50万件（いずれ80万件）

<表2> 最近の出願数等

	出願	審査請求	ファーストアクション	特許査定	登録
1995年	369,215	167,923	☆	97,677	109,100
2000	436,865	261,690	1919,131	116,279	125,880
2002	421,044	237,345	215,288	109,720	120,018
2003	413,092	243,836	226,420	111,276	122,511
2004	423,081	328,109	234,109	112,221	124,192

- ・審査請求04年の数値が突出しているのは、審査期間短縮の施行（H16.10~）のため。
- ・ファーストアクションとは審査請求に対する最初の通知。即ち実質審査に入った証拠。
- ・登録には特許査定後、不服審判請求で登録されたものを含む。

平成6年以降、特許庁としても、審査官の増員、特に任期付き審査官の増員、また審査の前提となる先行技術調査の外部委託、あるいは電子出願制度の導入（平成2年「工業所有権に関する手続等の特例に関する法律」）、またそもそも出願数が多すぎることに堪がみての出願大手企業等への適正出願の要請、等々の努力はしている。

このうち特許法制に係るものとしては、以下の対応が採られている。

②過去の变遷

・早期審査制度

これは法律上の直接の制度ではないが、優先審査（第48条の6）が有効機能しないのでこれを補充するため、昭和61（1986）年2月に「早期審査制度ガイドライン」として導入された。これは2年以内の実施が見込まれる出願を対象に、申出により優先的に

審査を行うものである。同制度はその後対象を拡大し、平成6年法改正に「外国関連出願」を追加し、更に2000年7月に中小企業、大学、TLO等を対象化し、2004年7月、中小企業の範囲を中小企業基本法のそれから「特許出願に関する先行技術調査の支援制度」の対象となる中小企業への拡大等している。

結果早期審査申立件数は96年以降、特に2000年以降急速に増加しており、03年4566件、04年6130件に上り、また04年の早期審査申出からの順番待ち時間は2.6月との由。(データは特許庁公報05年版)

・付与後異議への変更

平成6(1994)年改正。従前は特許異議は、特許査定後の特許公報が出されると異議申立が可能で、この異議申立が処理されるまで、特許権は付与されなかった。これがため、それだけでなく時間もかかる特許付与までの時間が更に伸びることとなった。このため当時行われていた日米協議でも非難されていたことから、平成6年改正で、異議申立は特許掲載公報の発行後、即ち特許付与後に行うこととした。(なお異議申立制度自体、異議・審判制度の合理化迅速化の観点から平成14(1992)年改正で廃止された。第5章で後述。)

・審査請求期間の短縮

前述したように審査請求期間、出願から審査請求するまでの猶予期間は、昭和45年改正に7年間として創設されたが、これが審査請求までの期間を長くし、もって出願から査定までの期間を長くしており、また同様の制度を持つ欧州でも3年間であることから、平成11(1999)年改正で3年間に短縮した。なお、本改正の施行は平成16(2004)年10月からとなっている。よって理論的にはこの施行の時から最長4年間(平成20年まで)は従来2年分の審査請求が有り得、その分、ややもすると滞貨の更なる増加も生じかねない。現に04年の審査請求数は、期間短縮化は10月施行故、その影響は半分しか出てないはずだが、約33万件と、対前年比133%と急増している。

・特許料等

特許料及び特許庁の事務にかかる手数料(第107条及び第195条。以下、「特許料等」という)も、出願人・特許権者の行為に影響する。ここでは直接的には迅速化に関係しないものも含め(特許権者に有利なプロパテント的なものもあるので)、その変遷を紹介する。

<平成5(1993)年>

特許料等の引き上げ。理由は、審査件数増加・審査迅速化に対応しての審査官増員外注費、物件費、給与水準の上昇等による。なお改正前の料金体系では、出願料・出願審査料が特許料に比して低かった(より多くの出願を招いた可能性もある)ため、出願料・出願審査料の改定率は高目に行われた。

<平成6(1994)年>

改訂前は、特許料納付について、6月の追納機関を経過したものは事情の如何を問わず納付は認められず、当該特許は納付期限の日に遡って消滅、ないし最初から無かった

ものともなされていたが、パリ条約加盟国の中には、条約上の義務ではないが、追納で執行した特許権の回復を認めるところもあり、それに倣いわが国も導入した（第112条の2）。なお回復した特許権は一旦失効したことから、失効期間中は第三者に対しての権利行使できない等の制限が課せられる（第112条の3）。

<平成10(1998)年>

改正前は特許料は後年になるほど割高であったが、これは早目に特許権を放棄し自由技術化を促す効果があった。しかしながら後年度、特に10年目以降は負担が極めて大きいこと、また早期に権利化すると逆に保有すべき期間が長くなり、結果、（ゆっくり取得した場合に比して）より負担が増えることから早期取得にも水を差しかねない。このため10年目以降の特許料を平準化（＝同額）した。

<平成11(1999)年>

改善多項制（昭和62年度改正；第2章参照）も徐々に普及し、一出願当たりの請求項の数も増えてきたが、特許料・審査手数料は、基本料に定額部分に請求項の数を乗じたものの合計となっており、請求の数の増加に対する料金の増加割合が高かった。このため請求項を増やしより強い特許とすることがより容易になるように、一請求項毎に加算される額が引き下げられた。ただ請求の数毎に増加する料金体系自体は、請求項が増える毎に審査負担も増し、他方で保護も厚くなることから、これは見直されなかった。

また同年改正では、特許料の減免・猶予について定める第109条が改正され、その対象として、政令で定める一定の要件を満たす資力に乏しい者（＝中小零細企業等）にも拡大され、1～3年目の当初納付特許料の軽減等措置が設けられた。

<平成15(2003)年>

審査に係る手間、例えば先行技術調査が増え、審査費用が増大。改訂前の料金等体系では特許料で審査費用を一部補っていたことから、そのバランスが崩れつつあった。他方で審査請求によって特許化される割合が減少するも、審査請求件数自体は増加し、結果、審査請求制度の意味が十分に果たされていない等の問題があった。以上のような状況から、審査請求料が値上げされ、他方特許料は1～9年度分がそれぞれ引き下げられた。

また減免措置の見直しも合わせ行われた。まず独立行政法人が従前の特許料及び手数料の免除対象から除かれた。また他法令（産業技術強化法、TLO法）により、試験研究に関する独立行政法人及び認定・承認TLO、国立大学法人等が、当初特許料（1～3年目）及び審査請求手数料の半減措置が講じられた。更に中小企業等へ減免対象が拡大し（設立5年以内が10年以内に緩和、及び軽減対象となる試験研究等の内容が追加等）、公設試験研究機関（地方自治体が設置運営）についても対象に追加された。また国等との共有に係る出願等手数料や特許料についても所要の改正が行われた。

更に審査請求後、出願を取り下げた場合、請求により審査手数料の一部を返還する制度を導入した。なおこのためか一次審査着手前取り下げ・放棄件数は、04年は、6340件と対前年比160%と急増している。これは審査数の適正化から審査迅速化にも資する。

- ・その他・審査官定員、ペーパーレス化等

これは特許法制度上の変革ではないが、特許庁では審査官を順次増強している。

定員ベースであるが、特許・実用新案の審査官定員は、平成12(2000)年度末で1088名となっているが、17年度末には1358名(+25%)となっている。これは、特に80万件にも達すると見込まれる滞貨一掃のため平成16(2004)年度から5カ年にわたって毎年100人計500人の任期付審査官の確保を目指したことにもよる(因みに、任期付審査官採用数は、16・17年度とも98名で、現在計196名。またこの500名が達成されたとして、それ以前と単純に比較(通常審査官の増員なしとして)すると、約40%の増員となる。)

また特許庁ではIT・インターネット技術を活用しての出願・審査等手続きを簡素化すべく、いわゆるペーパーレス計画にも積極的に取り組んでいる。具体的には、84年にペーパーレス計画を策定し、90年12月から特許・実用新案の電子出願を受け付けている。2004年においては、特実出願の97%、査定系審判の98%がこれによっている。

また電子出願で受け付けたデータは、出願事務効率化等に資するほか、CD、DVD-ROM公報や電子情報提供サービス等にも活かされている他、標準化を進めることで国際出願の効率化も期待される。

③平成16年の改正

以上のように迅速化には努力は続けているもののなかなか結果がでないため、平成16年5月、「特許審査の迅速化等のための特許法等の一部を改正する法律(通称「特許迅速化法」)が制定された。同法は、「最終的に(審査待ち件数を)ゼロにすること」を目標としており、審査迅速化のための抜本的な対策を採ることとした。

その内容は；(注；同改正事項の中には迅速化以外の事項も含むが、ここでは略する。)

- ・情報処理業務、従来技術調査のアウトソーシングの拡大。

情報処理業務(出願等の手続に係る書面記載事項の磁気ディスクへの記録)の外注について、従前の「指定情報処理機関」から「登録情報機関」へ変更し、また出願に際して必要な先行する従来技術調査等の外注についても、従前の「指定調査機関」から「登録調査機関」へ変更する。この外注先の変更は、従前の機関の指定においてはいわゆる公益法人要件が必要であったが、改正後の機関の登録においては不要で、いわゆる民間機関をより柔軟に登録でき、もってそれぞれの処理能力の増加(外注件数の増加)が期待される。(工業所有権に関する手続特例法の改正)。

- ・研修・人材育成の強化

迅速な審査を行うためには審査官等の研修や人材の育成が必要不可欠となる。このため従来特許庁内で実施していたこれら研修等を、「独立行政法人 工業所有権総合情報館」改め「工業所有権情報・研修館」に移管し、これら研修業務等を弾力的な展開を可能とする。(独立行政法人工業所有権総合情報館法の改正)

2. プロパテントからの評価

結果として、迅速化は未だ十分な成果は得られていないが、その理由として、やはり膨大な出願がある。特許庁は、審査体勢を強化し、また出願～査定 of 制度的にも改善努力をしているが、出願数、更に請求項数で増加していることが大きな原因ではないか、と思われる。もっともこの出願数等の増加はプロパテント化も影響しているかもしれない。ただいずれにせよ出願しても審査請求しないもの、あるいは折角特許化しても使用していないものがまだ相当あることから、出願者側の出願案件の精査、それによる出願数の絞り込みは可能と思われる。特許庁は従前から大口の出願者への協力を要請しているが、今後とも協力要請が必要であり、また出願者側の努力も望まれる。

また平成16年特許迅速化法で、審査待ちゼロをめざし抜本的な施策を講じたところであり、今後が期待される。なお平成11年改正で審査請求期間を3年間に短縮した（実施は平成16年10月）ことから、出願から特許付与までの全体期間は4年分は早くなる。この審査請求期間の短縮は、物理的に出願から査定までの期間を短縮するのみならず、出願者により早期の審査請求するか否かの決断をせまり、もって審査案件の精査を促すものと期待される。ただし前述したようにその施行は平成16年10月からで、過渡的現象として平成20年までは論理的には審査請求件数が倍増することから、むしろ処理期間が見かけ上長くなるかもしれない、その成果が現れてくるのはその後と言うことになる。

なお審査の迅速化は、ときとして審査が粗くなる可能性がある。

因みに米国はわが国に比して審査期間は短いが、逆に怪しげな（無効事由を内包するような）特許が結構出されているのではとされている。それが「はじめに」でも述べた米国特許法の見直し議論につながり、また第4章で進歩性のところで詳述するが、米国での「非自明性基準の見直し」議論に結びついている。

この点わが国においては、わが国の進歩性判断は相当に厳しいと言われており（中にはこの認定の厳しさが審査遅延を招き、もって出願公開後の特許査定に至るまでの間の技術流出に繋がるなどの意見もあるようである）、また特許査定等に係る不服が訴訟に至る審決取消訴訟において、下記参考のような状況であり、迅速性を求めるが為に審査が粗くなるような弊害は生じていないと言えよう。

（参考）審決取消訴訟（特許・実用新案）の状況

- ・ 拒絶査定不服審判に対する提訴は、2000年に約60件（提訴率で2.5%程度）と底を打ったがその後、次第に増加。2004年は134件（対前年138%）、提訴率で3%強、となっている。
- ・ ただしその他については、無効審判；2004年は130件（同90%）、訂正審判；19件（同68%）、異議；105件（同77%）と落ち着いている。
- ・ また肝心の審決取消訴訟での審決支持率は、00年の76%から04年の90%へと上昇している。なお逆の審決取消率は10%となるが、それは一般行政訴訟における取消率22%、米国CAFCのそれ20%に比して、優秀な値と言えよう。

注；なお意匠・商標を加えると；審決取消率は、2000年の56.5%に対し、2004年は23.9%と改善しているが、そう誇れたものでなく、特に有効審決（＝無効審判

請求不成立審決)の取消率は、00年75.6%に対し04年54.2%とこれも改善されたものの依然として高い数値(これは要するに特許庁が有効としたものの約半数以上が裁判所で無効にされているということ。)

(「審判の現状と運用」平成17年特許庁審判部 から作成)

また出願数が多いことは特許自体の数が増えることを意味するが、これがいわゆる「藪(thicket)」となり、業務遂行や研究開発自体を阻害しないか(即ち、他人の特許が関連する場合、その許諾を得ることが必要となり、仮に許諾が得られないと、回避技術がない限り実施不能となる。このような状況を、「アンチ・コモنزの悲劇」という。)が懸念される。この件については、昨年度、知的財産研究所が別途主要企業数社にヒアリングを行ったが、それによると化学(医薬品)やバイオ分野で若干懸念されるが、現実には未だそうではないという感触であり、その他の自動車等の分野ではそのようなことはないとのこと。結論として、直ちに問題になるような状況ではないように思われる。(因みに、米国でも特にバイオのリサーチツールに関しナショナルアカデミー調査したが、そこまでは至っていないとの由。ただやはり数が多すぎるとの感触は強く、特に進歩性(米国の場合、正確には「非自明性」)に問題のある特許が多くこの「藪」の問題が懸念されることから、昨年夏にだされた特許法改正法案(米特許法2005)では、この自明性基準の厳格化等が提案されているのは前述のとおり。

第2章 特許権の対象；新しい技術

特許権制度は世界的に存在するが、一般的にいわゆる「技術」に対して与えられる。しかしながら、技術であれば何でも特許権化されるかという点、そうはなっていない。

特にわが国の場合、特許権の対象は、法律で「発明」であり、それは「自然法則を利用した技術的思想の創作（のうち「高度のもの^{*1}）」とされている（第2条第1項）。さらにその内容も、「産業上利用することができる発明」（第29条柱書）に限られている^{*2}。

このように全ての技術が特許化されるのではなく、その対象に制限が課せられているのは、特許権は排他的実施権（第68条）であり独占的性格を有するため、ややもすると社会や経済に対して弊害をもたらす可能性があるからで、そのような危険性を持つものは、特許権を付与しないことが適当と考えられたことによる。

例えば、自然法則を利用しない例えば人為的取決め等は、その内容・範囲が技術とまで行かない抽象的なアイデアやあるいはむしろ文化等に係るものにまで闇雲に広がるおそれがある。またいわゆる原理や数学上の定理・公理等は応用まで含めるとその範囲が広すぎ、仮にそれを私人に独占させた場合、その社会経済的弊害は極めて大となる（例えばピタゴラスの定理が誰かに独占され他者は使えない場合を想定してみれば分かるであろう。）。また発見は、自然界にあるものをたまたま見つけ出しただけであり、またその範囲も、先の原理等と同様、広くなりすぎるおそれがある。さらに、生物に係るものは、生命という倫理上の問題がある。同様にいわゆる医術、特に人の治療行為等に係るものも医療倫理（即ち「医は仁術」であって、いやしくも排他権付与という利益にかからしめるべきではない）から問題になる可能性がある。

このような観点から、特許法は、従前において上記の「発明」定義規定や要件規定の運用解釈として、コンピュータ関連、特にソフトウェア発明やビジネス方法発明、また生物関連発明や、更に人体、特に治療行為に係るもの等を特許対象から外していた^{*3}。

しかしながら、技術の進歩、特に電子工学やバイオテクノロジーあるいは医学の進歩から、コンピュータ・ソフトウェア等のコンピュータ関連発明、更に遺伝子やバイオ製薬等の生物関連発明等の開発や、医療機器、医薬品等の医薬発明が行われ、他方でこれらの発展を促進するには、やはり特許権による保護が必要と思われるものもでてきている。

前述したように、わが国特許法は、この特許権化の対象か否かについて上記の条文の運

*1 なお実用新案権も技術的思想の創作に係るが、その対象は「考案」で、その程度において「発明」に劣る（もっとも出願人の主観の問題で、実際は「発明」として出願するか「考案」として出願するかによる）。また考案には「方法」がない点は異なる。

*2 この29条柱書き以外にも29条本文あるいは29条の2以下等、特許の要件は他にもある。

*3 我が国の場合、上述の発明定義等の条文を根拠にこのような取扱いをしてきたが、我が国のような条文をもたない諸外国においても、すべての技術の特許化するのではなく、我が国と同様の考え方で「運用上」特許対象からの除外が存在する。

用解釈により行っているが、そのベースとして「審査基準」^{*1}があるところ、上述のような時代や技術の進歩に伴って、その審査基準自体変遷してきている。

この審査基準は、「産業上利用できる発明」（発明の定義も含む）としての一般論にかかるものと、上記のコンピュータ等の「特定の技術分野」に係るもの（審査基準 第Ⅶ部）に分かれている。

以下においては、この特許対象技術に係る審査基準の内容の変遷について、「一般論」と「特定技術分野」に分けて説明する。

補；第32条

なおこの審査基準の変遷に入る前に、わが国特許法は第32条で「特許を受けることができない発明」を別途法定している。

同条においては、当初（昭和34年法）は、公序良俗違反・公衆衛生阻害発明に加え産業保護の観点^{*2}から「原子核変換の方法により得られる物質」があったが、TRIPS協定が締結されその第27条1において「産業上の利用可能性のある全ての技術」とされたことから、平成6（1994）年改正によってこの除外は削除された^{*3}。よって現時点では公序良俗違反関連を除外する以外は、あまり意味ある条文ではなくなっている。

1. 過去の変遷

①産業上利用できる発明

これは技術一般についての特許適格の要件であるが、その解釈に係る現行審査基準は、平成12（2000）年12月全面改定して策定されたが、この「産業上利用することのできる発明」については、平成5（1993）年策定の審査基準（以下、「旧審査基準」という。）のそれを内容的にはほぼ受け継いでいる。

まず第Ⅱ部第1章で、「1. 1発明に該当しないものの類型」として、(1)自然法則自体、(2)単なる発見、(3)自然法則に反するもの、(4)自然法則を利用しないもの、(5)技術的思想でないものを、定める^{*4}。

次いで、「2. 産業上利用することができる発明」として、「2. 1産業上利用することができる発明に該当しない発明」類型を除外する形式で定め、それには、(1)人間を手術、治療又は診断する方法、(2)その発明が業として実施できない発明、(3)實際上明らかに実施できない発明、を挙げる。

なおその後、本審査基準については平成14年7月の知財戦略会議・知財大綱改において「再生医療、遺伝子治療関連技術の特許法における取扱いの明確化」をすべきとの指摘

*1 なお審査基準自体の法的位置づけについては、第3章参照。

*2 むしろ憲法からの平和国家の理念からであろうか。

*3 なお TRIPS 協定は上記のように定めるが、人体に関することや医療上の一定の行為は同条3で除かれ、加盟国の自由とされている。いわゆる倫理的領域ということであろう。

*4 「自然法則」等はむしろ「特定技術分野」で問題となるので、その扱い等はそこで述べる。

を受け、産業構造審議会での審議を経て、平成15年(2003)年8月、『「人間を手術、治療又は診断する方法」の審査基準の改訂について』として、「産業上利用することができる発明」を改訂した(なおその時は、第Ⅶ部の特定産業分野は改訂されていないが、その後改訂・新設される。その点については後述する。)

この平成15年の改訂は、内容的には特許庁発表によると；(a)遺伝子組換え製剤などの医薬品及び培養皮膚シート等の医療機器を製造するための方法は、同一人に戻すことを前提としている場合であっても特許の対象とすることを明示する。(b)医療機器が有する機能を方法的に表現したものであって、かつ、特許請求の範囲に直接人体に適用する工程が含まれていない場合(例えば装置内制御プロセスに止まる場合)は産業上利用することができる発明の対象から除外しないことを明示し、併せてこの点を考慮して診断方法の項に記載されていた事例との関係も考慮して見直した。

やや分かりにくいので敷衍すると：まず(a)については、医療機器・医薬品は「物」であって「方法」ではないので、産業上用することのできる発明に該当しない発明には当たらない(何故ならば、該当しない類型は全て手術等の「方法」であって「物」ではないからである。)。また人間から採取したもの(血液等)を処理・分析する方法は、従前から、発明に該当しない「手術等の方法」ではない、ただし、これらを採用した同一人に戻す場合は、この「手術等の方法」に該当する、としていた。しかしながら、医薬品または医療機器については、そのカテゴリー(即ち「薬品」であり「機械」である)として特許適格技術的であり、よって製造方法が人間から採取した物を原材料とし、かつ、「採取した同一人に戻すことを前提」とした場合であっても、「手術等の方法」には該当させずに、特許発明となる旨を定めた。

(b)については、専ら事例(8.～13.を追加)に係るもので、特に事例11(ペースメーカーの制御方法)及び13(X線CT装置における画像処理方法)がそれに当たる。

更に平成17(2005)年4月改訂で、医師の診断行為に係る技術を含めないことを前提に「医療機器の作動方法」を「産業上利用できる発明」に追加した。

即ち従前は保護される範囲として「医療機器自体の発明と等価な範囲(であって人間を手術する等の方法を含まない)」とされ、今回の「作動方法」については、それに当たるか否か不明確なところがあった。今回の改訂はそれを明確化したものである。

具体的には、「医療機器の作動方法」として、「医療機器の内部の制御方法に限らず、医療機器自体に備わる機能的・システムの機能、例えば、操作信号に従った切開手段の移動や開閉装作用あるいは放射線、電磁波、音波等の発信や受信が含まれる」と明記した。逆に「医師の行為(例；症状に応じて処置するために機器を操作する行為)や機器による人体に対する作用(例；機器による患者の特定部位の切開・切除)を含む方法は、ここでいう医療機器の作動方法に該当しない」ともされる。なお今次改訂では、事例も追加・修正している。

②特定技術分野に係る発明

以上が一般論・総論であるが、その各論とでも言うべき「特定技術分野に係る発明」の

取扱いは、「審査基準第Ⅶ部」において、「第1章コンピュータソフトウェア関連発明」、「第2章生物関連発明」として定めるが、平成17(2005)年4月、これに「第3章医薬発明」が加わった。

これら発明は、特許法が従来想定してきた技術分野（いわゆる19世紀的な機械や化学等の分野）とは若干異なり、前述のように過去においては特許対象技術からは原則的には外されていた。しかしながら、当該技術分野の発展、とくにその経済・社会活動における重要性の高まりから保護の要請が強くなり、結果、審査基準として定められるまでになっている。なおこれら技術は急速に発展し、また発展し続けているため、その取扱いは審査基準のみではなく運用指針のような形でなされ、またその解釈・取扱いが難しいことから、実施例等の補完する通達・文書も順次発出されるなど、機に応じての対応がなされている。

以下においては、この特定技術分野の取扱いの変遷を概述する。

1) コンピュータ・ソフトウェア発明

コンピュータは装置であり、それ自体はオーソドックスな特許主題（＝機械・装置）足り得たが、当初、それに対する指令（プログラム）はコンピュータ本体と一体化しており、当該装置の特許で保護しえた。しかしながら、コンピュータが汎用化され、その果たす機能が専ら独自のプログラム（ソフトウェア）によって実現されるようになり、またプログラム自体がコンピュータという装置から独立して取引の対象となり、プログラムとしての保護の必要性が出てきた（なお米国等での保護化も後押しする要因となった。）。

しかしながらソフトウェアは、記号（機械語）の羅列であって「自然法則を利用する」ものとは必ずしも見られなかった。他方で保護の要請は次第に強くなり、要はこの「自然法則の利用」をどう理解するかが問題となった。

なおソフトウェアの中にはいわゆる原理あるいは人為的な取り決めに相当するものもあり、それに特許を付与することはその原理ないし取り決め自体を独占的に実施させることを容認することに繋がり、よってその弊害のおそれと保護のバランスの問題でもある。また内容的にも細かな検討が必要であり、前述の「産業上の利用できる発明」基準だけでは律しきれないので、改めて特定技術分野として審査の基準を定めていった。

このソフトウェア関連発明の取扱いを定めた規定は、過去において順次、次のように策定されてきた。

【コンピュータソフトウェア関連発明の審査基準】（5つの基準）

- A コンピュータプログラムに関する発明についての審査基準(その1) (1975)
- B マイクロコンピュータ応用技術に関する発明についての運用指針 (1982)
- C コンピュータソフトウェア関連発明の審査上の取扱い (案) (1988)
- D 審査基準における「第Ⅶ部 特定技術分野の審査基準」の「第1章 コンピュータ・ソフトウェア関連発明」(1993)
- E 改訂審査基準 (2000.12.28.) → 2001.1.10 ～運用開始 媒体特許

注；その他実施例集やガイドラインもあるがここでは略す。

この各々で発明のメルクマール、即ちその発明内容が如何ようになっていけば「自然法則の利用性」を満足するかについては；（注；以下は筆者の理解・要約による。）

- A 「目的を達成する手法の因果関係が自然法則に基づいているか」
⇒目的達成するために利用されている法則の論理が自然法則か否か
- B 「発明に必要な構成要件が機能実現手段(※)の結合」
Aを、より柔軟にしたもの ※は、通常ハードウェア資源
現実に存在する「物」は自然法則の上に基づいて存在しているのであり、当然に自然法則に基づいて存在している物であることを前提とする。
なおここでのポイントは、「物」＝「発明」をアプリアリに認めたことにあると言えよう。
- C ソフトウェアが特定のハードウェアとが結合し、特定分野で使用される実態として独立した装置
即ち、「実態として独立した装置」ならば満たす。例として；かな漢字変換ソフト
- D A～Cを整理統合。二つの要件に集約。
(a) ソフトウェアによる情報処理に自然法則が利用されている発明
(b) ハードウェア資源が利用されている（但し単なる使用に当たらない）発明
即ち、(a)はAを承継し、(b)はB、Cを承継し、「物」ならば「発明」。
ソフトウェアに自然法則がなくても「物」であるコンピュータを使えば特許化可能。
- E 「ソフトウェアによる情報処理がハードウェア資源を用いて具体的に実現されている」場合、当該ソフトウェアは「自然法則を利用した技術的思想の創作」。
「単にコンピュータを用いる」では× その理由としては、具体性に乏しいから。
→いずれにせよ「ソフトウェアによる情報処理」を具体的処理として記載すれば良い。

以上をまとめるに；要はソフトウェア技術の進歩等に伴って、当初の「アイデアたる情報処理に自然法則を利用しているか」、から「発明における情報処理がハードウェア資源を用いて具体的に実現されているか」の判断へと進化した。

補；「ビジネス関連発明」について

これも要は、「自然法則利用の技術的思想の創作」への該当性が問題となる。即ち、ビジネス関連発明は；ビジネスアイデア+コンピュータ用いて具体的に実現したものである。いわゆるビジネス方法（アイデア）自体は、自然法則であり得ず、特許主題足り得ない。また米国においても、従前は当然に特許主題ではないとされていた（ビジネスメソッドドクトリン）。しかしながら米国においては、98年、ステート・ストリート・バンク事件において、ハブ・アンド・スポーク方式というコンピュータを活用した投資ポートフォリオに係るデータ処理システムであるが、「発明が有用で具体的で有形の結果を生み出すなら特許主題となり得る」として特許性を認め、ビジネスメソッドドクトリンについては、「特許法上の法定除外事由ではない」として一蹴している。そしてわが国においても、それに倣うべきとの議論が出てきた。そして2000年住友銀行の「パーフェクト特許」（請求先毎に仮想口座を用意し入金照合するシステム）成立を皮切りにビジネスモデル出

願ブームが生じた。

なおこのビジネスモデルの審査は、上記のソフトウェア関連発明に関する考え方が援用され、「人為的取り決めであっても、ソフトウェアによる情報処理がコンピュータというハードウェア資源を用いて具体的に実現されていれば、特許性は認められる」ということになった。（なおこの特許性判断においては、あくまで上記の「ハードウェア資源での具体化」がポイントとなり、ビジネス方法（アイデア）自体が問題ではない。このビジネス方法については、新規性ないし進歩性が問題となり、それらが欠如する場合は、この観点（新規性・進歩性欠如）から拒絶査定される。）

とは言え、このビジネスモデルは2000年、2001年に出願数は1万5千件を超えた。この加熱ブームに対応すべく特許庁も「特許にならないビジネス関連発明の事例集」を出したりしている。なおその後、ブームはやや下火になり、2003年に出願数は1万件をきるようになってきている。またこの分野の特許査定率は2003年で8%と、平均50%を大きく下回っている（即ち相当厳しく査定されている。）。

結論として、ビジネスモデル特許をソフトウェア発明同様の基準で特許化するのは致し方ないように思えるが、また出願件数も減ってきたことは喜ばしいが、まだ相当数の出願があり、査定率は小さいとは言え、結果としてかなりの数が特許として成立することが予想される。なおこの低査定率の背景には、いい加減（と言っては言い過ぎかもしれないが）なものが数多くあるのではということにある。現に最近知財高裁が大合議で「進歩性なし」とした松下対ジャストシステムの事件がある。思うにこれら特許に係る問題は、先行技術発見の困難性にあり、常識的に考えて「当たり前」のようなものであっても先行技術がないと審査官は拒絶しにくいことにある。しかしながら、あまりにも「当たり前」のようなものは「新規性ないし進歩性がないことは特許庁にして顕著」として、逆に明らかに進歩性を満たすようなものに限り、特許査定するようにはできないものであろうか。

<参考；米国での動向>

このビジネス方法特許は、それを初めて認めた米国でも、その扱い、特に差止を慎重にする方向が見られる。米国の場合、特許侵害にはほぼ自動的に差止を認めるところ、このビジネス特許侵害に対しては、差止発動には慎重にすべきとの判決が出た。即ち、米ネット競売最大手のイーベイがメルクエクステンジからオークションに関するビジネス特許侵害で訴えられていた事件で、本年5月15日、米連邦最高裁は、控訴審判決を覆し、侵害に対しての原則差止論を反故にし、差止が認められる条件として、次に上げる「慣習的な4要素の枠組み」論を提示し、差止請求はこの4要素を元にケース・バイ・ケースで対応されるとした。

なお4要素とは；①特許侵害で回復不可能な損害を被った、②金銭的賠償では救済が不十分、③原告・被告が受けたそれぞれの辛酸を比較考慮、④（差止を行っても）公益が損なわれないこと。

このように判断した背景には、ビジネス特許が「技術的観点から見ていかがわしい」ものでも特許化し、それを盾に金儲けを企む企業等を放置することは好ましくないとの議論の広がりがある。このようなビジネス特許を振りかざす企業は軽蔑を込めて「トロール」とも呼ばれ、米連邦取引委員会（FTC）もこのような企業を「非生産的」としている。なおこの判決に対し、マイクロソフト、インテル等のITソフトウェア産業は賛意を表しているが、メルク、ファイザー製薬や

デュポン・GE等の製薬・製造業界は反対している。

なお繰り返しになるがこのソフトウェア関連発明の特許性議論のネックは発明の定義、即ち「自然法則の利用性」等にあるところ、平成13(2001)年12月 産構審知財部会法制小委「ネットワーク化に対応した特許法・商標法等の在り方について」が出されたが、結局、発明の定義については意見集約されていない（「今後の課題」とされている）。

なお法制小委では、以下のコメントがなされている。

- ①「ビジネス方法を含むソフトウェア関連発明の特許的確性（成立性）」判断は、「発明定義」の弾力的運用により・・・米国と同じ水準。一方コンピュータ等を利用しない純粋ビジネス方法は特許保護の具体的要望無し。米国でも特筆すべき例なし。逆に（認めると）・・・自由競争阻害のおそれ
- ②「自然法則利用」「技術的思想の創作」という発明定義要件は、「抽象的なアイデアや人為的取り決め」排除の根拠。この要件を削除すると対象が無限に広がり混乱のおそれがある。
- ③特許保護対象は、現在、ハーモ条約（案）§ 21 で検討対象。今後その方向踏まえて。

このように発明定義については結論は先送りされているが、平成14(2002)年改正で、第2条の定義について「物」のカテゴリーに「プログラム等」を追加（同条第3項第1号。また「プログラム等」自体も、別途定義規定を設けた。同条4項。）。また特許化されたソフトウェアのそのモジュール部分の複製による侵害に対応するためもあり、間接侵害規定において、従前の「のみ」要件を緩和し、侵害組成について悪意の場合について、「みなし侵害」として追加した（第101条第2項、第4項）。（詳細は第4章参照）。

<参考 過度の保護への警鐘>

プログラム（ソフトウェア）の特許での保護が拡大してきた状況を概観したが、ソフトウェアの「ネットワーク性」等から来る特質から、むしろその特質を活かすべく過度の保護に警鐘を鳴らす向きもある。即ち、「はじめに」のところで米国での特許法見直し及びそれに伴う IBM 等のオープンソースポリシーの動きを紹介したが、わが国においても同様の動きがある。

それは、「ソフトウェアの法的保護とイノベーションの促進に関する研究会」（経済産業省の委員会；座長・野村学習院大学教授、他で構成）で、昨年10月に中間論点整理を行っている。（因みに今春目途に最終報告とりまとめ予定であったが、今のところ出ていない。相当遅れている。）

ポイントは；ソフトウェアは多層のレイヤー構造を有し、また関連するコンポーネントとのコミュニケーションで初めてその性能を発揮するコミュニケーション構造をもち、他方であるシステムについてある程度の独占が進むと価格や性能での競争を超えた行動原理が市場を支配するロックイン傾向がある。そしてこういった分野では、特許権付与で強すぎる独占権が発生する可能性があり、競争阻害によるイノベーション減退効果が生じやすい。よって、ソフトウェアの大部分の特許権行使は本来の趣旨に従ったものであろうが、このような特性を勘案し、ソフトウェアのイノベーションを確保するための環境整備をすることが真の意味でのイノベーションにつながる。当面の対応としては、第三者の取引を制限したり、公共の利益に著しく反するように特許権を利用する行為などが権利濫用に該当し得る場合がある旨を「市場における経済取引に係る準則」として整備することが考えられる。産業界による対応としては、クリエイティブ・コモンズ的な考え方でOSS等のインターオペラビリティに

係る特許発明には相互に権利主張しない慣行を業界標準的な考えとして広めていく。更なる検討課題としては、最低実施権制度の在り方の検討、独占禁止法による対応強化等が考えられる、としている。

2) 生物関連発明

かつて生物は自然そのものの「発見」^{*1} であり（即ち「創作」ではない）、また倫理的観点（ヒトも生物、あるいは生命は「神の御技」によるもの）から特許性は否定されてきた。しかるに 1973 年のコーエン・ボイヤー両博士による遺伝仕組み換え技術や 75 年のケラー・ミルシュタイン両博士による細胞融合を用いたモノクローナル抗体生産技術等が出現し、従来の発酵を中心としたオールドバイオに対し「ニューバイオ技術」が盛んになってきた。そしてこのニューバイオ技術は、その応用範囲も医薬のみならず農業分野にも広がりを見せるが、他方でその開発には多大な研究開発投資が必要であり、その保護が要請された。

このような流れの中、まず米国において 1980 年チャクラバティ最高裁判決で微生物（注；正確には「ヒトの手によるあらゆる新規かつ有用な製造方法、組成物は特許主題」とし、その一つとして本件遺伝子操作による油分解微生物を特許化）が、85 年のヒバート審決で植物が、87 年のアレン審決で動物が特許対象であることが確認された。その後、91 年のアムジェン事件（エリソロポエティン）、94 年ジェネンティック事件（t-PA）が起きるが、いずれも DNA 配列に係る特許であるところ、その特許性自体は問題になっていない。

翻ってわが国においては、これらの特許性についてはあまり問題にならなかった。即ち、1981 年に微生物、85 年の植物自体、91 年に動物自体と生命体に特許は付与されていった。また平成 5（1993）年の当時の審査方針の改訂において第Ⅱ部第 1 章「産業上利用することのできる発明」において、「発明でないもの」として「単なる発見であって創作でないもの」を挙げるが、「天然物から人為的に単離した化学物質、微生物などは創作したもの」としている。これは平成 7 年の「平成 6 年特許法等改正による審査・審判の運用指針」においても維持された。その後、平成 9（1997）年 2 月に同運用方針で「特定技術分野の審査の運用指針」第 2 章「生物関連発明」が出されたが、ここでは遺伝子工学について特許性は何も書かれておらず当然に特許対象としている。なお特許対象であることと、特許になるかは別問題であって、そのためには特許の一般要件である、産業上の利用可能性（＝「有用性」を挙げる）、新規性・進歩性、さらには実施可能性といった開示要件等を満たす必要があり、これらの点についても明確化している。

この審査の方針は、現行審査基準（平成 12（2000）年 12 月公表）においては第Ⅶ部特定技術分野の審査基準に「第 2 章 生物関連発明」として継承された。その後、平成 13 年 8 月に「微生物寄託範囲の拡大」及び事例集・ガイドラインの一部の審査基準化、平成 14 年 7 月、付録 3 として「塩基配列又はアミノ酸配列を含む明細書等作製のためのガイ

*1 我が国では「発見」を特許主題から明示的に除いているが、逆に米国は明示的に特許主題としている。しかし米国においても、かつては「ネイチャードクトリン」として自然から得たそのものは特許主題から外していた（それは神が与えたもうたもので個人の独占に馴染まない）。それが、やはりそのものの有用性、他方で保護必要性から、まずは単離・抽出から順次、特許主題化されていった。

ドライン」を追加し、平成15年3月、「タンパク質立体構造関連発明事例集」を追加し、平成17年1月、「生物関連発明審査基準のアップデート」として、既公表の以下の手続き変更を審査基準に反映させるとしている。その手続き変更とは；(1)「国内寄託手続の変更について（平成16年3月3日公表）」、(2)「寄託機関の追加と微生物の受託範囲の拡大について（平成16年3月3日公表）」、(3)「遺伝子配列コードデータ(テキストデータ)の記憶媒体による提出について（平成16年12月公表）」。

以上、生物関連発明については、欧米に比して倫理的制約感、即ち「神の御技」というところが薄いのか、あまり問題にならず、米国等の動きに追従して割とスムーズに特許化してきていると言えようか（注；ただし人クローンに係る発明は、公序良俗に反するとして特許が受けられないとされている。）。

もっとも遺伝子特許については、その独占がその後の医薬品開発を独占するおそれがあることから、その安易な独占には極めて慎重なところがある。この関連で、90年代後半に米国 NIH が ESTs（遺伝子断片）を特許化申請した際に、欧州と共に反対した。結果、米国は「有用性基準」から、産業上の有用性が示されない限りは特許化しないことを改めて確認しているが、わが国もそれと同様の考えを採っている。

また関連して、遺伝子特許について、タンパク質を生産するため遺伝子を利用する行為には及ぶが、生産されたタンパク質には及ばないとされる。即ち、遺伝子によるスクリーニング方法に特許が成立している場合、その特許はいわゆる「単純方法」特許であって、その方法により生産された物には特許権は及ばない（生産物にまで効力が及ぶ「物を生産する方法」ではないとされる。）（最高裁 H11.7.16.カリクレイン事件）。同様に、遺伝子をサーチツールとして使用し、医薬品等の開発に至ったとしても、当該特許権の効力が医薬品等の生産等に直ちに及ぶものでもない。なお当事者間契約でそのように定めることは可能。ただし状況によっては独禁法の問題になるかもしれない。

最後にプロダクト・バイ・プロセスクレーム、即ち生産方法で特定する物の発明について、この解釈自体は「物質同一説」、即ちあくまで物の発明であって、物が同じなら生産方法が違って特許の技術的範囲に属する、が主流であるが、事案によっては、「製法限定説」、即ち物の同一では足りず、製法の同一も要求する説、を採る場合もある。この関連で、単クローン抗体事件（東京地裁 H12.9.29.）では、後者の考えから侵害を否定している（注；出願経過をも参照）。

以上のように、保護すべきは保護すべきとして、安易な独占を認めた場合の弊害にも十分留意した運用が必要であり、その方向での対応が見られる。

3) 医薬発明

いわゆる医療関係発明については、それが人間への医療行為に繋がることから、その独占は公共の利益に反するとの考えから、特許要件である第29条柱書きの審査基準として「2. 1「産業上利用することができる発明に該当しない発明」の「該当しない類型」の「(1)人間を手術、治療又は診断する方法」、として除外されてきた。このような除外は TRIPs 第27条第3項(a)においても認められていることは前述した（加盟国の自由）。

しかるに医療器具や医薬品の発明は著しく、またその開発に係る労力等からして保護する理由はあり、ために従前は「治療行為等」を限定的に解してその保護対象を運用として

広げてきたが、昨今この分野の保護の必要性は更に高まり、またこの分野で先行する米国は特許での保護を行っており彼我の差を縮めるためにもその保護は重要であり、知的財産戦略本部においても「医療関連行為の特許保護の在り方に関する専門調査会」で鋭意検討が進められてきた。そして平成16(2004)年11月26日「医療関連行為の特許保護について(とりまとめ)」がなされ、2月16日の第9回知的財産戦略本部会合に報告された。これを受け、翌17(2005)年2月に審査基準(案)が公表され、4月15日審査基準第VII部第3章医薬発明として審査基準が制定・適用開始されている^{*1}。

ポイントは；医薬発明の記載要件、新規性・進歩性等について、特有の取扱いを要する事項を中心に審査基準を明確化するとともに、「医薬発明」を用途発明のうち医薬分野に属する「物の発明」^{*2}と定義し、複数の医薬の組み合わせや投与間隔・投与量等の治療の態様で特定する医薬発明も「物の発明」とするとともに、その新規性・進歩性判断手法を明確化している。さらに事例を充実させた。

これを敷衍するに、まず「物の発明」としたことから、「人間を手術する方法等」には当然に当たらないから、特許性に問題はない。逆に言うと、「投薬する方法」といった医薬の使用方法は「手術等(治療)する方法」になり、特許性は失われる。

また新規性判断は、「特定の属性を有する一の化合物又は化合物群」、及び「その属性に基づき特定の疾病に適用するという医療用薬」の二つの観点からなされる(進歩性判断は他の技術分野と変わらない)。

なお「投与間隔・投与量に特徴がある」医薬発明については、新規性は、(a)対象患者群を当業者が明確に区別できる、又は(b)適用範囲を当業者が明確に区分できる、ように特定の疾病に適用するという医薬用途が相違すると認められる場合には、新規性を有する。進歩性については、薬効増大や副作用低減といったよく知られた課題解決のための好適化は進歩性は否定される(何故ならば当業者の通常の創作能力の範囲)が、引用発明と比較した有利な効果が技術水準から予測される範囲を超えた顕著なものであること等の場合は、進歩性は肯定される。

2. プロパテントからの評価

- ① この新しい技術については、特定技術分野については、医薬品が第3章として加わり、第1章のコンピュータソフトウェア発明、第2章の生物関連発明と併せて、いわゆる「新技術」として近時出現したものの大部分がカバーできたと思われ、そのこと

*1 医療機器(作動方法)については、「産業上利用することができる発明」の審査基準を同日付けで改訂したことは既述。

*2 要は特許のカテゴリ的に、「方法特許」は除外しているという体裁は保ちつつも、保護の本丸である医薬品その物等については、「物の発明」というカテゴリーに分類し、保護対象にしたものと言えよう。なお同様の対応の前例として、プログラム等の定義(第2条第3項第1号；平成14年改正)が思い起こされる。

は評価できよう。

- ②ただソフトウェア発明については、保護対象化は必要だったとしても、なし崩し的に広がっている感もある。またビジネス方法特許は「概念そのもの」の特許化する危険性を持ち、いずれにせよ、これらは今後とも慎重な取扱いが必要であろう。

特にこのなし崩し的広がりから、いわば”世間で行っていきそうなこと”が、たまたまかコンピュータというハード資源を使うから特許というような例も散見されるように思われる。これは新規性ないし進歩性を否定できるような先行技術文献の不備から”世間で行っていきそう”でも拒絶できる証拠等が見つからないためであり、この先行技術データ整備が必要であろう^{*1}。あるいは外部へのデータ提出の呼びかけも一案であろう（特許庁では、現在既に情報提供制度を活用しているとの由。ためにビジネス方法特許の査定率は低いとの見方もある）。

更にあまりにも「当たり前」ものは「特許庁において顕著」とかして、審査官が特段の根拠（引用文献等）を示さずとも、拒絶できるようにできないか（あるいは拳証責任は出願人に転換する。）も検討してはどうであろうか^{*2}。

- ③またバイオについては、特許適格性の中核として有用性を要件とするが（注；遺伝子配列（その断片も含む）等も有用性を要件としている）、その扱いは継続する必要がある。また詳細は略すが、実施可能要件等でもバイオはその特殊性からの「特別な取扱い」の問題もある。例えばマウスの実施例をもってヒトにまで拡張できるか、いわゆるホモロジー（相同性）検索について、相同性があまりにも低い場合は否とする（1.1.2.1）。また近時コンピュータを利用してのタンパク質構造特定（インシリコという）もあるが、その構造座標のみで特許となるかについて、実施可能要件。明確性を満たさないとする（7.1）、等々。この点にも留意すべきであろう。

またリサーチツールやスクリーニングツールは、特に下流域における製薬等の研究開発に不可欠なものである場合があり、その特許権の効力を限定的にすべきであろう（即ちわが国で言えば「単純方法」発明として、その成果物には特許権を及ぼさない）。仮にベンチャー保護育成の観点から特許権を付与するとしても（即ち、ベンチャーにはこれしかめぼしい技術がない場合、これで費用回収を認める必要があるかもしれない）、そのライセンスや法外な条件設定には別途対応を検討する必要がある（即ち理由無き拒絶や法外な条件は競争法の観点から問題にしうる。また場合によ

*1 もっとも実際の裁判では、結構苦勞しつつも何らかの引用例を探し出している場合もある（例えば知財高裁大合議案件となったジャストシステム事件。本件では被告が米国企業の専門家向けマニュアルというあまり一般的でないものから引用例探しだし、無効を勝ち取っている）。ただ全てがこううまくとは限らないのは言うまでもなく、またできれば特許庁の査定段階で潰せるものは潰したい。なお特許庁が拒絶査定を打つには、その確たる理由が必要。そのための第三者からの情報提供制度というものもある。また先行技術のデータベースのようなものがあれば極めて便利であろう。

*2 例えば機能等クレームにおいて進歩性判断において、審査官は、引用例との対比を行う前に「同じものとの合理的疑い」を抱けばそれで拒絶でき、その覆滅は出願人が負う。審査基準第Ⅱ部第2章 1.5.5.(3)、第3章1（2）②ア1参照。

っては裁定実施権というのもあろう（第4章1. ①強制実施権等制限を参照。）。

- ④最後に新しい技術の特許性が問題になる際には、わが国の場合、「発明」の定義、即ち「自然法則の利用性」が議論になる。比較法的に言ってこのような定義はわが国独自のものであって、国際ハーモナイゼーションからは無くすべきとの議論もあろうが、特許の孕む排他性の危険性にかんがみれば、何でもかんでも特許化すべきではない。このことはわが国のような発明の定義を有しない欧米でも予め特許性を排除したものがあることから首肯できよう。要は当該技術等を如何に保護するか、その保護の必要性と、その保護の態様の問題であって、その点から検討すべきものであろう（例えば、場合によっては不正競争防止法とかに委ねた方が良いものも有ろう。）。既述したが産構審でもこの見直しは継続案件とされ、また特許協力条約の動向も注視してとなっているが、けだし正しい対応であろう。繰り返しになるが、出現した新しい技術の内容、その保護の必要性から十分吟味すべきで、プロパテント化の名の下に闇雲に特許化すべきではない。

第3章 クレームの設定

特許権は、基本的には出願人による「特許請求の範囲（の記載）」（俗に「クレーム」という）に対して付与される^{*1}。なお特許権の範囲がこの「特許請求の範囲（の記載）」とされるのは、特許権は無体物であり、有体物のようにそのものの存在からその権利の範囲が自動的に確定するのではなく、何らかの範囲を言葉（文言）で律する必要があるからである。

特にわが国のように「周辺限定説」^{*2}を採る国において、このクレームの文言はあたかも法令のように当該特許権の範囲を確定し、またその範囲を第三者に対して公示するという機能も持つ。この意味において、クレームの（言葉での）表現ぶりは極めて重要なものとなる。

よって出願人としては、この「特許請求の範囲の記載」で、如何に権利化したいものを上手に出来るだけ広く記載（ないし表現）できるかが重要となる。ただ言葉（日本語）は必ずしも技術的な内容を表現するにふさわしいとは言えず、ここに表現の工夫が必要となり、その表現手法が柔軟である程、うまい表現ができる可能性は高くなる。

他方、特許権は出願に対し、特許庁内の審査手続きを経て、それが適切なものであれば特許査定され、特許権が付与される。そしてこの出願・査定については、特許法においてその手続き（申請様式やそこでの記述要件等含む）等がきちんと規定されており、いわゆる様式行為に相当する。即ち、クレーム設定作業は、この手続規定に従うことが必要となる。（これを「**手続き要件**」と言うこととする。）

また特許査定においては、その内容的にも、特許法 29 条以下で定める新規性・進歩性、はもちろんのもと、上記の手続き規定内に定める要件、例えば「発明の詳細な説明の記載」の要件（第 3 6 条第 4 項）や補正等の範囲（第 1 7 条等）といった意味内容についても適切であることを要求される。そして当然、これら要求を満たして初めて特許権は有効なものとして査定成立する。（これを「**内容的要件**」と言うこととする。）

なお特許権は、一端査定されれば終わりではなく、**その査定後**もその有効性や権利（クレーム）範囲等が問題となる。即ち、一旦特許査定されたとしても第三者から当該特許査定は誤りとして異議や特許権の無効審判の申立がある場合がある。またある特許権について侵害として提訴した場合に、提訴された側（侵害者側）から反訴の形で当該特許の有効性（無効審判）が争われる場合も往々にしてある。このように無効を主張された場合、相

*1 明細書等も特許の技術的範囲の解釈には考慮されるが、あくまでクレーム用語の意義解釈についてであり（第 7 0 条②）、基本は特許請求の範囲の記載であろう（同条①）。この考慮の仕方等については、後述、1.（2）②ア 1）「新規性」のところの「発明の認定」の記述を参照されたい。

*2 米国において同じ。これに対する概念は「中心限定主義」でドイツ（わが国もかつてはそうだった。）。この主義は、クレーム解釈における基本姿勢にも係ることから第 4 章で再論する。

手方の主張する無効事由の回避ないし特許権が持つ問題点を治癒し、当該特許の（内容的には修正されるが）有効性自体は維持しようとすることもある。それが訂正審判である。そしてこの訂正審判も、特許権を「維持する」という観点からは重要な手続きである^{*1}。

以上、特許付与においては、「手続的な要件」と「内容的な要件」の二つがある。

以下においては、その各々の個々の要件について、如何に変遷してきたかについて、述べることとする。なお記述に際しては、出願から査定、更に訂正審判も含めることとする。

1. 過去の変遷

(1) 手続的的要件

ア 出願

発明が十分に保護されるためには、その発明で創作した技術的思想が漏れなく十分な広さでもって特許権化される必要がある。他方特許権は出願した特許請求の範囲（＝クレーム）に対し、審査等手続きを経て与えられるところ、出願人をして適切な表現・内容のクレームとして特許権が取れるよう手続的にも整備されていることが必要となる。

そこでまず出願は第36条にその様式や記載方式・内容等を定めるが、いずれにせよ出願人として、適切かつ十分な内容のクレーム（の記載ないし表現）として出願できることが必要となる。

<クレーム（数）の記載>

（改善多項制の導入）

これは平成以前の話で、本稿の扱う平成後のプロパテント化とは直接関係ないが、特許権強化（＝内容の拡充）の観点からは重要で、また次の単一性にも若干関連するので、参考までに記すこととする。

出願（特許権請求）の内容として、一つの出願で複数のことが記載できれば、当然、その内容は広くなるし、また発明を多面的に記述（表現）することができることから、その内容をより多面的・包括的（要は漏れないように）することも可能となる。

この点、大正10年法は一つの特許に複数の請求が記載できたが、昭和34年法（現行法）制定の際に、（その理由は今ひとつ明らかではないが）一つに限る（単項制）とした。ただこの単項制は、一出願に一発明を必須要件項（特許の目的、構成、効果のこと）で記載することとなっていたが、これは我が国独自のものであり、また当然一特許権の範囲が狭く、国際的ハーモナイゼーションの観点から、昭和50年改正で実施態様項（当該特許の実施形態）も含めて良いこととなった。更に昭和62年改正により、「改善多項制」が導入された。この改正により、一出願で複数の独立した構成をそれぞれ請求項として記載できるようになった。これにより一出願での発明（技術思想の創作）が複数の請求項で、よ

*1 なお正確には、拒絶査定された場合、出願人からそれを不服として拒絶査定不服審判（第121条）もある。ただこの場合は、特許庁内での再度の審査ということで、訂正とかはない。

り包括的・総合的に記することができることとなった^{*1}。

因みに、特許出願の平均項数は、全出願ベースで、2000年8.1項であったものが年々増加し、04年には9.4項に至っている（特許年報2005）。

（単一性要件の改正）

しかしこの改善多項制も、その要件（＝一の出願で出来るという「単一性要件」）は、旧第37条に具体的に列挙されていたため柔軟性に欠け、他方 PCT（特許協力条約）ではその要件を規則レベルで定め柔軟な対応をしていたことから、平成15（2003）年改正において同条を改正することとした。即ち国際ハーモの観点からの改正である。

この改正で単一性要件は柔軟に改訂できる省令事項とするほか、そもそもの考え方も、一つの出願に含まれる各請求項に記載される発明について、「全てに共通する関係があるか否か」によって判断することとした^{*2}。（なお単一性に係る審査基準は、平成15年12月に改訂されている。）

以上の制度変遷を経て、一の出願で互いに相互密接に関連する発明群をまとめて出願できることから、出願人にとっても自己の発明を多面的・網羅的に記述することができ、第三者からもある程度まとまっているので分かり易く（即ち、他者にとって監視負担が減る。）、また特許庁においても関連した事項として審査を効率的に行えるメリットがある。

具体的には、一の出発点の特別な技術的特徴に対し、その他の全ての発明のそれぞれの特別な技術的特徴が同一の又は対応するものかで判断する（2.2：審査基準の該当項。以下同じ。）。なおこの判断は実質的に判断し、単なる表現上の異同に囚われないよう留意するとされる。判断に際してはまずそれぞれの発明の「特別な技術的特徴」を把握し、これらについて同一又対応するものかを判断する。なお単一性の要件を満たす場合でも、「特別な技術的特徴」としたものが先行技術の中に発見されるなど発明の先行技術に対する貢献をもたらすものでないことが明らかとなった場合には、事後的に単一性要件は満たさなくなる。

次いで単一性の類型判断として、基本的な類型(3.1)として、同一の場合(3.1.1.)、対応

*1 この「改善多項制」が導入された理由は、それ以前の「多項制」では一つの出発点に從属した実施態様（実施態様項）のみが追加記載できるところ、この実施態様項は発明の内容を豊富にするにあまり有効ではなかったためである。この改善多項制は、国際的にも調和（ハーモ）した制度として「請求項概念」を導入し、この概念に当たるものは一出願で複数記載可能とした。因みに具体的条文改正としては当時の36条4項2号に「特許請求の範囲は請求項に区分すること」とした。この改善多項制では、従前の実施態様項とは別に各請求項は別個独立のものとした。これにより一つの出発点が複数の請求項で記載でき、多面的な保護が可能となった。（次の注も参照）

*2 旧法では一つの出発点に記載された発明の一を「特定発明」を選び、その「特定発明」に対し各請求項に記載される発明が第37条各号の要件を満たす場合に認めるとしていた。よって各請求項間には何らの関係がない場合でも単一性を満たすとされていた。

する場合(3.1.2.)、また特定の関係のある場合(3.2)として、「生産方法又は生産装置等」が「物」の生産に適している場合(「物」の特別な技術的特徴への変化が必然的にもたらされることをいう)(3.2.1.)、「物を使用する方法等」が「物」の使用に適している場合(3.2.2.)、物と「物を取り扱う方法や、物を取り扱う物」が「物」の取扱いに適している場合(3.2.3.)、方法と「実施に使用する方法等」が「方法」の実施に適している場合(3.2.4.)、次いでマーカッシュ形成(3.3)、中間物と再修正生成物(3.4)の4つの類型が示される。

審査の進め方は、請求の範囲の最初に記載されている発明との関係で判断する。単一性が独立形式請求項の間で満たされる場合、それを引用する引用形式請求項の係る発明もそうなる。よってまず独立請求項間で判断する。

なおこの単一性の要件違反は拒絶理由(第49条)ではあるが、無効理由(第123条)ではない。その理由は、これが出願人・審査官の便宜のための規定であって、他の拒絶理由と比較すると、発明に実質的な瑕疵があるわけではなく、二以上の特許にすべきであったという手続上の瑕疵があるのみで、そのまま維持されても第三者の利益を著しく害するものではないからとされる。

<明細書、特許請求の範囲の記載要件>

繰り返しになるが、強い特許権となるためには、適切かつ十分な内容を、クレームにおいて如何に上手く漏れなく記載(ないし表現)できるかは極めて重要である。

しかるに、平成6年改正前は、クレームの書き方は極めて限定的で自由度(ないし柔軟性)がほとんどなかった。ために新しい技術形態に合わなくなりつつあった。なおこの記載の限定的な運用の背景として、特許庁の「指導的」態度があった^{*1}。

加えて記述手法として「発明の構成に必要な事項のみ」と言う「のみ」の要件があり、それが特許侵害等における特許権の範囲の解釈を狭めていた^{*2}。

それが大幅に改善されたのが平成6年改正^{*3}である。むしろこの改正をもって、我が国特許法はプロパテント化の方向に動き出したとの評価できよう。

・平成6年改正

出願時に提出する明細書等の記載の方法は第36条に定められているが、その要件は昭和34年に現行法が制定されて以来、その基本的構造は維持されていた。しかしながら技術の進歩等から従来の記載手法では実情に合わず、また諸外国からの批判もあったことから、平成6(1994)年に大幅な改正が行われた。

*1 思うに当時までは特許庁のポジションはいわゆる普及重視型で、権利範囲はむしろ狭く解する、例えば実施例に限定するとか、の傾向にあり、その影響があったかもしれない。

*2 この「のみ」の要件がため、かつてはその構成に何の関連もない事項でも安易に記載したため、それが「構成要件」と解さざるを得ず、ためにそれを満たさないもの(イ号)は侵害にならないこととなり(また当時は均等論もない。)、結果としてクレーム・特許権の権利範囲を狭めることともなっていた。

*3 平成6年(94年)改正は、成立したTRIPS協定及び日米包括経済協議の合意を受けてのもので、この意味からもプロパテント的と言える。

まず従前の「特許請求の範囲」に係る基本構造とは、発明は「目的」、「構成」及び「効果」から成る（これらをまとめて「必須要件項」とも呼んだ。）もので、よって「発明の詳細な説明（第36条第4項）」には、この目的・構成・効果を必ず記載すべきとされていた。そして「特許請求の範囲」（旧同条第5項）において「（発明の詳細な説明に記載した）発明の構成に欠くことのできない事項のみを記載しなければならない」とされ、更にその運用として、「物」の発明において、「構成に欠くことのできない事項」とは「物」で表現すべきとされ、機能、作用、方法は原則として発明の構成に欠くことのできない事項ではないとされていた。即ち、いわゆる機能的・作用的、方法的記載（表現）は認められなかった。

しかしながら技術の進歩から、発明の目的・構成・効果では発明内容がうまく表現し、また開示できないような事例が散見されるようになった。例えば過去の技術とはかけ離れた技術思想によるパイオニア発明や試行錯誤の結果としての発明は、従来技術の問題の解決のためのものではないので「目的」やその観点からの「効果」の記載は馴染まないし、むしろその構造や有用性を説明したほうが分かり易い。更に、上記のように記載（表現）の制約のため、適切な内容の特定が難しい場合すら出てきた。例えばソフトウェア関連発明では、装置の物理的な構造や技術手段よりも、ソフトウェア発明がその装置に付与する作用や動作方法を記載した方が理解しやすい^{*1}、等である。

またそもそも論であるが、特許請求の範囲は、出願人自らの責任で決める（記載すべきもので審査官がその範囲、記載ぶりについてとやかく言う筋合いのものでもない。しかしながら従前においては、前述の規定もあったことから、審査官が「欠くことのできない事項」と判断したところは記載するように求められたり、あるいはこの過程で上位概念たる作用又は方法的記載について拒絶された場合、出願人はより限定された下位概念即ち具体的手段での記載に変更を余儀なくされ、それが結果として特許請求の範囲を狭めるものとして諸外国からの批判もあった。^{*2}

このような状況に鑑み、平成6(1994)年改正では、まず「発明の詳細な説明」については、「発明の目的・構成・効果」を削除し、記載内容は省令委任事項（=実質的に自由化）とした。

また「特許請求の範囲」については、「発明の構成に必要な事項のみ」というのを削除

*1 むしろ装置は汎用で、ソフトによる独自の作用効果が付与される。例；汎用コンピュータ。

*2 上記の理由以外にも、平成5年改正で補正の範囲を「当初明細書等の記載の範囲」に限定した（後述）が、これがため新たな発明を追加しようとしても明細書の目的・構成・効果の全てが当初のものに載っていないと新規事項の追加で補正できなくなるところ、今後の補正の可能性を考慮してこれらを予め全てを当初明細書等に記載しようとしても、従来の目的・構成・効果といった厳格な書き方では内容的に膨らみがなく、極めて難しい。この点、機能や構造等を既述した方が、その範囲に柔軟性・含みを持たせることも可能となる、この点も改正が求められた理由の一つ。

し、「発明を特定するために必要な事項を全てを記載しなければならない」として、記載の自由度を増した。

ただあまりに自由化すると、ややもすると本来必要な事項、例えば第三者への開示等の観点から要求される事項について疎かにされるおそれもある。ために同改正では、「当業者がその実施することができるように記載すべきこと」と規定し、発明の詳細な説明の機能として「明確かつ十分」と言う要件を明言した（現第4項第1号 その後改正があったため、当時とは番号が違う。以下同じ。）。

また同様に第36条第6項が「特許請求の範囲の記載」の具体的内容を規定するが、この平成6年改正で、第2，3号が改正され（第1，4号は条文移動のみ）、第2号で「明確」であること、第3号で「簡素」であることを規定している。

なおこの「特許請求の範囲」（同条第5項）の「考え方」を、前述のように「出願人の自己責任による」旨に改正したことにともない、第49条の拒絶理由の対象から、第5項は削除された。その理由は、出願人自らの判断で行う以上、審査官がその内容の善し悪しを判断すべきものではなくなったからである。（なお第36条第4項、第6項は引き続き拒絶理由の対象となる。その理由は、これら規定は特許付与の前提として、第三者に対して発明内容、特許請求の範囲の分かり易く、且つ当業者なら実施可能な程度に開示を義務づけるものであるからであろう（即ち「公開代償」の考え方。）。

なおこの平成6年改正は、平成7年7月1日から施行された、（施行後それまでの間については尚従前の例によるとされている。）

・平成6年以降の改正

この平成6年改正が、現在に至るまでの間で、第36条に係る変更の最重要のものであるが、その後も若干の変更があるので簡単に紹介する。

まず平成10(1998)年改正（このときのメインの改正は損害賠償額）において、願書の記載要件から「発明の名称」が削除された。これは願書および明細書に「発明の名称」を記載させていたところ、双方で違う場合があり、明細書に記載されていれば十分であるということである。

平成14(2002)年改正（定義（プログラム等）、審査請求期間短縮、間接侵害がメインの改正事項）においては、従来、明細書の一部であった「特許請求の範囲」を分離独立させた（第36条第2項）。なおこのようにした理由は、WIPOの電子出願へ対応するためである。

またこれは新規性等判断にも係ることからやや重要であるが、同年改正において、出願人が出願時において知っている先行技術文献の開示が義務づけられている（同条第4項第2号追加）。これは出願の適正化（先行技術の回避）、審査の迅速化の要請による。なおこの規定は義務とはしていない（理由は、義務化すると負担が大きすぎる）。ただその補完として、審査官が出願人が開示しない公知文献を発見したときは、それを出願人に通知し、出願人は当該文献について意見を述べる制度を併せ導入している（第48条の7及び適切に対応しなかった場合に拒絶理由になる第48条第5号参照）。

イ 補正等

出願において出願人は、相当の注意を払って漏れや瑕疵等がないように明細書等を作成するが、その後の技術や情勢の変化によって、あるいは審査官から受けた拒絶理由を回避・治癒するため、その記載等を修正する必要が往々にしてある。

この修正には、単に最初の出願内容を補正する場合（補正）、出願内容に新たな請求項を追加する場合（国内優先権）、あるいは審査状況等からすべての請求項が同様に進まない場合、一部はそのまま行かせ、他は別の出願に変更する（分割）ことがある。

これらも、結果として特許権（請求の範囲）を充実させるものであり、あるいは（一部であれ）早期に特許化することを可能とするもので、重要である。

以下、それぞれについて敷衍する。

<補正>

補正について規定するのが第17条以下である。ところで、先述したように補正は特許権の内容を変更するもので、他方補正の効果は出願時に遡る。このため第三者への影響、あるいは審査への影響、特に迅速な審査の要請等から、一定の時間的・内容的制限が課される¹⁾。

昭和34年法においては、事案が特許庁に係属している間（通常、特許査定までの間）、内容的に「発明の要旨」を変更しない限り、自由に補正が出来ることとされていた。しかし上記の要請あるいは国際ハーモニゼーションの要請から、いくつかの制約が順次、課せられてきた。

・昭和期の改正

まず昭和45年改正で、出願公開制度（第45条）が設けられたが、その公開の意義に鑑み、出願人の自由な補正が出来る時期をこの出願公開（出願後1年6月後に行われる。）への準備期間（3月）を考慮して、出願から1年3月までとし、それ以後は、何らかの時間的制限が課せられることとなった（第17条の2を新設）。

次に昭和50年改正で、当時は出願公開後に拒絶査定を受けた場合、そこで新たな拒絶理由通知がないと補正が出来ず、補正をするためには第121条の拒絶査定不服審判請求をするしかなかったが、これは出願人に負担となるので、拒絶理由通知が無くても、一定の時間的、内容的制限はあるが、補正できることとした（第17条の3の新設）。

昭和60年改正では、国内優先制度（第41条）が導入されたが、それ以前は、要旨変更のおそれのある補正は第53条第4項から第6項で救済（新たな出願となるが補正書の提出日を出願日に遡及させることが可能）されていたが、国内優先で元の出願日までさかのぼれることとなったので意義を失い、よって第53条4から6項が削除された。

*1 出願人のメリットのみを考えると、出願人の自由にさせる方が良いかもしれないが、上記のような要請からある程度の制限が課せられるのは仕方ないものと思われる。）

・平成5(1993)年改正

ここに至るまでクレームの内容的変更は「発明の要旨変更」にならない限り許されていたが、国際的な基準に合わせて補正の内容は、「当初の明細書又は図面（「明細書等」という）に記載した事項の範囲」に限定することとした（第17条第2項）。

また審査の迅速さの観点から補正を「最初の拒絶通知に対応する補正（第17条の2第1項第3号）」と「最後に受けた拒絶通知に対応する補正（同条第1項第4号・新設、旧第4号は第5号に繰下げ）」に分けられ、後者に対する補正は既に行った審査結果が有効に活用できる範囲内の補正に限定された。なお補正の期間は拒絶通知（第50条）の際に指定された期間内とされた。

なおこの「最初の拒絶通知」は回数的なものではなく、内容的な意味である。例えば前の拒絶理由とは別の理由で出された場合は「最初の拒絶通知」になる。また「最後の拒絶通知」とは既に「最初の拒絶通知」で指摘された事項について応答が行われた後に、その応答に対し再度出された拒絶通知を言う。そしてその補正内容は制限される（同条4項）。具体的には、第36条第5項（特許請求の範囲）に規定する請求項の削除（同項第1号）、特許請求項の削減（第2号）、誤記の訂正（第3号）及び、明瞭でない記載の説明（第4号）となっている。この制限は先述したように既に行った審査結果を有効に活用するためである。

・その後の改正

平成6(1994)年改正、これは日米合意の実施という色彩を持っていたが、外国語出願制度の導入等から第17条から第17条の3までの規定の見直しが行われた。具体的には、まず外国語出願に関し、昭和60年改正で設けた時間的制限、即ち出願交換との関係で出願から1年3月という区切りを削除した（第17条第1項）。理由は、外国出願がパリ優先で出願した場合、優先期間の1年間を除くと実質的に3月しかなく、これが批判されていた。その他外国語書面等の補正制限（同第2項）等々の改正も行われている。

平成8(1996)年改正以降は、特許法の他の規定の改正にともなう技術的な改正が殆どで実質的な変更はない。

<国内優先権>

前述のように改善多項制で、一の出願に際して複数の発明を載せることが可能となり、発明した技術思想の多面的な保護が可能となった。しかしながら特許付与までの間に状況の変化等もあり、所用の発明を追加したい場合もあろう。また関連発明が一の特許にあることは第三者からも分かり易い。このような要請から昭和60(1985)年改正で国内優先制度（第41条）が創設され、1年以内に限り、いわゆる改良発明が元の出願に追加できる（当該改良発明についても出願日が遡及する）ようになった。なお背景事情として、外国人はパリ条約に基づく優先権を主張して自国出願から1年以内なら自国出願と同日付けでわが国に出願できるが、それと平仄を合わせたものである。

なおこの国内優先制度は昭和60年と早くから導入されていたが、その審査基準については、「追って補充」とされ長く定められず、ようやく平成16年7月になって「審査基

準第IV部」]として定められた。

注；優先権としてはパリ条約に基づく外国出願に係るものもあるが、本稿では省略する。

<分割>

分割出願は、2以上の発明を包含する特許出願の一部を分割して新たな出願するものであるが、その内容は補正できる範囲内、即ち当初明細等の範囲内で可能である（第44条第1項。なお発明は実質的意味であり、特許請求の範囲に明示されていなくても明細書等にあれば、分割可能。最判 S55.12.18.）。そしてこの「新たな出願」は、もとの特許出願の時にしたものとみなす（同第2項）。

なお平成に入ってから、平成5年の補正の範囲制限にともなう改正以外は、平成18年改正（後述）を除き、他の条項の改正に付随した技術的なものがほとんどで実質的な改正はない。

なお分割出願の時期について、明細書等の補正できる期間に制限されている（第17条の2第1項）。具体的には、最初の拒絶通知前とその後の拒絶通知後は、その意見書提出期間内、第48条の7の公知文献通知への意見書提出期間内、拒絶査定不服審判請求の日から30日以内、拒絶査定不服審判請求への拒絶理由通知への意見書提出期間内となっている。

この点について、拒絶査定を受けた後については認められていないところ、敢えて拒絶査定不服審判請求をする事例もあることから、この「拒絶査定後」の分割請求可能とする案が出されている（平成17年12月 産構審特許制度小委員会報告）。そして、これは翌3月意匠法等を改正する法律案として上程され、6月に成立している（これが18年改正である。）。

補；一部継続出願（CIP；Continuation In Part Application）

これは米国法独特の制度(35USC § 120)で、別名「元出願による優先権」とも言われる。

内容は、親(元)出願の審査中であれば、追加内容が後出願でき、新規事項にならないものは親出願の出願日の利益が得られる。また明細書等に記載されていない新たな事項であっても同様に後出願できる。但しこの場合は、後出願の基準日はその出願（後出願）の日となる（従って新規性判断もその日）。また一部継続出願した場合も親出願は存続し続け、審査は継続する（わが国の国内優先権主張の場合、親出願は自動的に取下げとなる）。なお後出願の存続期間は（新規事項、即ち出願日が遡及しない場合であっても）親出願の日から20年間。この制度は出願人にとって新たな事項が追加でき、それも親出願が審査中であれば足りるので国内優先権よりその申し出の期間が長く、また審査官の審査状況を見つつ対応できる。更に親出願も継続するので柔軟な特許戦略が採れる。しかし第三者にとっては監視コストが嵩み、また審査当局にも言えるが、権利が長期にわたって確定しない。また基準日が親と後出願とで違うので、審査自体も、どの時点の先行技術や技術常識を考慮するか等で、複雑化する。

しかしながら、この一部継続出願制度は米国で行われており、何より出願人に有利な面もある（特に現行補正等に比して柔軟性が増す）ことから産業構造審議会でも検討された。ただ、今のところ、各方面への影響も大きいことから慎重審議とされている。なお逆に、

本家たる米国でも親出願への遡及を制限しようとの動きもある。

ウ 訂正審判

いままで出願から査定までの間で、特許請求の範囲（クレーム）を如何に広く設定できるかを概観してきた。これに対し訂正審判は、特許査定後に行うもので、いままで述べてきたものとフェーズが異なるが、これも当該特許を、特に無効審判等で攻撃された場合の防御手段としてその有効性を維持させるという機能を持ち、重要な手段である。ただ訂正された内容をもって先願としての後願排除効を持つことから、自ずとその範囲に限界はあり、更に無効事件との関係上、その迅速処理・訴訟経済からの要請もある。

・平成5年改正

ではどのように制度変遷してきたかであるが、従前は補正同様、要旨を変更しない範囲で訂正が可能であったが、前述のように平成5(1993)年改正で補正の範囲が制限され、明細書等の訂正は、最初の願書に添付した明細書等の範囲内で行わなければならないこととなった。また特許請求の範囲の訂正の範囲を、請求項の削減、特許請求の範囲の縮減、誤記の訂正、明瞭でない記載の釈明に限定した(第126条)。

また平成5年改正前は、無効審判が請求された場合に、特許権者はその防御として別途、訂正審判を請求したが、このため無効審判と訂正審判が並行して継続し、更に訂正審判で明細書等の変更があり得るので、訂正審判の審決が確定するまで無効審判が遅延するという事態が生じていた。このため同時に無効審判手続が特許庁に継続しているときは請求を認めないこととし(第126条1項)、無効審判の中で訂正請求するようにした(よって、審判請求書への答弁書提出期間と、職権での無効理由通知への意見書提出の機会を請求可能期間として付与した)。

なお以前は訂正審判でなされた内容を第三者が争う場合、訂正の無効審判(第129条)があったが、審査手続き簡素化から廃止され、訂正された特許の無効審判で争うこととされた(第123条1項8号)。

・平成15年改正

この訂正制度が再び大きく変更されたのは、平成15(2003)年改正においてである。

即ち平成5年改正で無効審判と訂正審判の併存は一部解決されたが、無効審判の無効審決に対する権利者からの取消訴訟と訂正審判請求の併存はそのままであった。そして訂正審判が認められると裁判所は当該無効審決をほぼ自動的に取り消すこととなり(なぜならば、それまで無効判断の対象となっていた特許の内容が訂正で変更されることから、訂正前の特許について審理しても意味がない)、それまでの裁判所の審理は無駄になる。また同年改正では異議申立が廃止され新しい無効審判制度に統合されたこともあり、特許権者の訂正の機会を合理的に確保しつつ、その請求の時期の制限等を行った。なおこの背景に争いの早期解決の要請があったことは言うまでもない。

まず訂正請求の時期として、平成5年改正で無効審判継続中は請求できないとされた(言い換えると無効審判の審決確定後は何時でもできる)が、ここに「無効審判審決に対する訴えの提起があった場合は、その提起から90日以内」請求できるとされた(第126条第2項)。

また無効審判においても、明細書等の訂正請求のできる時期を、①審判手続での答弁書の提出期間内（第134条第1項）、②要旨に変更ある請求理由の補正を審判長が許可した場合の答弁書の提出期間（同条第2項）、③特許無効審判請求に理由がないとする審決に対する審決取消判決が確定し、判決確定日から1週間以内に訂正請求のための相当な期間の指定を裁判長に申し立てた場合の相当な期間（第134条の3第1項）、④事件を審判官に差し戻すための審決取消決定が確定時、審判の審理が開始されるときに審判長から指定される期間（同条第2項）、あるいは、⑤当事者が申し立てていない理由について職権審査するときの審理結果に対する意見書提出期間内（第153条第2項）、に限った。

なおこの場合において、この訂正請求の目的は、一）特許請求の範囲の縮減、二）誤記等の訂正、三）明瞭でない記載の釈明、に限られる（第134条の2第1項）。またこの請求がなされた場合、その審判事件で先にした訂正請求があるときは、その訂正請求は取り下げたものと見なす（同条第4項。審判簡素化からは、けだし当然であろう）。

更に（第126条第2項ただし書きで）審決取消訴訟の提起から90日以内に訂正審判を請求した場合で、上記③④の訂正請求（無効請求理由無しとした審決の取消があった場合）がなされた場合は、その訂正審判請求は取り下げたものと見なす（第134条の3第4項）。また上記90日以内の訂正請求がなされ、③④の期間内に訂正請求がなされなかったときは、上記③④の期日の末日に訂正審判請求と同一の内容の訂正請求がなされたものと見なす。そしてその訂正審判請求は取り下げたものと見なす（同条第5項）。

以上、訂正請求時期を制限したが、これでも無効審判審決取消訴訟と併存する場合はある。その場合、当該訂正が認められると、やはり無効審判審決取消訴訟は無駄になる。このため訂正審判請求がなされ、事件を特許庁で審理することが合理的な場合は、裁判所の判断で当該審決取消訴訟を取消決定をもって迅速に終了させ、事件を審判官に差し戻すことができるとした（第181条第2項）。なおこの決定をするに際しては、裁判所は当事者の意見を聴取し（同条第3項）、この決定は第三者にも効力を有する（同条第4項）。そして差し戻された審判官は、当然、更に審理を行い審決・決定を行わなければならない（同条第5項）。

（なおこの審理が再開されるに当たって、前述の第134条の2，第134条3の規定により、明細書等の訂正請求が可能となる。そして訂正された明細書等を元に無効審判のみが新たに進行することとなる。）

エ その他

< 実用新案権からの特許権化 >

これは今までのような審査等の手続きに係るものではないが、「出願における他の工業所有権との関係」、即ち他の工業所有権から特許権への出願変更に係る改正もあったので、ここに記することとする。

基本的に一の権利に重複関係が成立するのは望ましくないため、特許権では一発明一特許であるところ（特に第39条）、考案（＝実用新案権）も「技術的思想の創作」であり、

「技術」に係る権利ということで特許権と重複成立することは避けるべきである*1。

ところで実用新案件権は、平成5(1993)年の改正で無審査登録制度に移行し、その権利行使には改めて特許庁から技術評価書(新規性等の要件に係る評価)を出してもらい、それによる警告をした後でないと権利行使できないとされた。またその権利期間は出願から10年間のところを6年間と短縮された。この権利期間の短縮もあってか、その後出願数が減少(平成14年度登録で9000件程度)している。(むしろ、特許権にするかを悩む場合、直ちに侵害者対応したいものは別として、比較的長い期間、権利として保有した方が良さそうなものは、出願人として安全サイドをとって特許出願に移行したのではないかと、とも推測される。)

そこで、実用新案権の利用を再度活発化させる等の観点からの見直しが行われ、その一環として、実用新案権登録後でも特許権への出願変更が検討された。即ち従前は、実用新案権から特許出願への変更は、当該実用新案権が特許庁で審査中においてのみ変更出願ができたが、その登録までの審査期間はいわゆる事務的作業であって平均で5ヶ月と短かった。そして一旦実用新案権として登録されると、最早再度特許権での出願はできなかった(新規性喪失)。即ち、実用新案出願から特許出願への変更は極めて細い道であった。このため、この特許出願への変更の要件を緩和することとした。

ただし登録実用新案権からの特許権への変更を認めるとしても、ダブルパテントは望ましくなく、また仮に実用新案権についての評価書が作成された場合は、それと特許出願に係る審査の二重審査の問題が生じる。

以上のようなことを考え併せ、平成16(2004)年5月の「特許迅速化法案」で次のように改正された。即ち特許法第46条の2として；

- ・実用新案件登録出願の日から3年以内ならば特許出願できる。
その場合、基礎となった実用新案権は放棄する。
- ・出願人または権利者による技術評価請求後は変更出願できない。
- ・第三者が技術評価書を請求した場合(注；評価書請求は実用新案権者でなくても、例えばその権利を争いたい第三者からの請求も可となっている。)は、その通知の30日以内ならば特許出願に変更可能。
- ・無効審判請求を受けたときは通知から30日以内ならば特許出願への変更できる。
- ・実用新案登録に基づく特許出願は、その明細書等が、実用新案権登録の願書に最初に添付した明細書等に記載された事項の範囲内である場合に限り、基礎とした実用新案登録出願の時にしたものとみなす。(出願日の遡及)、等々(特許法第46条の2)

なお関連事項の改正として；

- ・第三者による実用新案技術評価請求あった場合の実用新案権者等への通知(実用新案法第13条)
- ・特許出願変更後は技術評価書請求はできない(同第22条)

とした。

*1 意匠権についても同様の関係があるが、本稿では触れない。(因みに意匠権は、米国ではデザイン・パテントである。)

この改正で、例えばすぐにでも侵害が起きそうな場合は、実用新案権出願し、その登録を待って、評価書取得・警告とすれば良く、その場合でも侵害が起きず、あるいはその後の状況変化等も見つつ、当該権利が長く保護された方が有利と判断された場合は、3年以内ではあるが、改めて特許出願に変更すればよく、要は事案に応じた臨機な保護が可能となる^{*1}。

また実用新案制度自体についても、保護期間を10年間に延長した^{*2}。

また訂正請求で設定登録後、1回に限り（特に技術評価書請求時）訂正（但し登録の範囲の減縮等に限る。）を認めることとした（同第14条、第15条）。これにより、侵害提訴で相手から無効申立された場合に、たしかに訂正は1回しかないが、対抗手段がもてるようになった。

上記のような改正でもって、実用新案権の人气が高まれば実用新案権出願が増え、結果として、特許出願数がそれにシフトし減ってくれば、特許審査迅速化にも資することとなるろう。

（2）内容的な要件^{*3}

以上、特許審査に係る手続き面での変遷を見たが、特許権が付与されるのは、その手続き面のみならず、その内容においても適正であることも必要である。

即ち、特許権はその本質は排他権（＝独占権）であるところ、それは不可避免的に市場をゆがめるといふ弊害のおそれがあることから、その付与を正当化するためには、いくつかの要件をクリアする必要があるが、それを具現化するために特許制度ないし法は、いくつかの原則ないし法定要件たる条文を有する。

それは、まず新規性・進歩性（29条および29条の2）であり、また重複特許の禁止ないし先後願の優位基準（＝先願主義）であり、また公開代償（即ち特許権はその内容を公衆に開示する代償として排他権が付与される）であり、その系として明確性（特許特定事項が当業者に明確ないし明瞭であること、あるいはクレームの記載からして過度に広いものでない）および開示性（当業者が実施できる程度に開示する、あるいは開示の程度を越えて過度に広いものでない）である。また補正等に当たっては、その効果が出願時に遡

*1 最初から特許出願の場合、出願公開（1年6月）後は仮保護（第65条）があるものの、その執行は特許権成立に係り、また賠償も実施料相当額にすぎず、結果十分に保護されるかは疑問。この場合は、登録された実用新案権として賠償請求等した方が、断然有利となる。

*2 実用新案権の保護期間は、平成6年に技術進歩やその陳腐化期間の短縮化等から6年間としたが、特許権と差がありすぎることで、また諸外国の例（ドイツ、中国、韓国は10年。なお仏のみ6年）に鑑み、延長に踏み切った。

*3 この内容面は、クレームの（範囲の）適正さにも係ることから「クレーム解釈」にも通じる。ただここでは審査基準に記されたその「留意事項」にとどめ、具体的なクレーム解釈（クレーム範囲の確定）については、第4章で述べるものとする。

及することからの制限もある。さらに、これは制度設計面というか制度執行上の便宜とも言えるが、審査等の迅速性・効率性（「経済性」とも言えようか）からの制約もある。

このような内容面についても特許庁における審査で十分にチェックされることとなるが、この審査は専ら「審査基準」に基づいて行われる。

以下においては、まず審査基準そのものがどのように変遷してきたかを概観した後、上記の特許法の原則ないし法定要件の具現化に関し、重要な判断基準を提供する審査基準の主要な改訂について、説明することとする。

①審査基準（その変遷）

ア 総論

いわゆる審査基準は、正式名称「特許・実用新案審査基準」というが（以下便宜上、単に「審査基準」という。）、特許庁からは、それ以外にも事例集や運用指針も制定・公表されており、それらを含んだ広い概念として使う場合もある。

この審査基準は、まずは特許庁がその出願（補正・訂正等も含む）に対しての特許付与（あるいは拒絶）の判断の根拠となる。なおこの審査基準はあくまで特許庁内部の判断基準であって、行政手続法第5条に定める「審査基準」ではなく（特許法第195条の3で適用除外）、法規範ではない。即ちこれ自身に対しては、不服等の申立が出来たものではない。また、たしかに特許法改正に伴う審査基準の改訂部分は、当然当該改正条文の施行期日に合わせて施行されるが、それ以外のものは、かつて行われてきた解釈運用を単により明確化したものと理解され、審査基準が改訂されたとしても、当該改訂部分についてその施行期日とかはなく、一般に遡及適用される^{*1}。

イ 過去の変遷の概要

ところでこの「審査基準」は、平成5（1993）年6月にそれまでの一般審査基準・産業別審査基準等を整理・統合し、更に新しい技術にも対応すべく内容も見直し「特許・実用新案審査基準」（旧審査基準）として公表された。しかるに、特許法は平成6（1994）年に特許制度の運用適正化、国際的調和の観点から特許法改正が行われ、新たな技術を含めより的確な保護が可能となるよう、より自由な表現形式での発明の記載等が認められるようになった（なお前述したが、この改正がわが国特許政策の転換点であり、以後、平成10（1998）年改正等いわゆるプロパテントの方向に向かう）。

この平成6年改正は、記載要件変更（第36条）等から新たなタイプの「発明」が出たが、その審査については平成7（1995）年6月に「平成6年度改正特許法等における審査及び審判の運用」なる文書が公表されたが、「審査基準（平成5年）」自体はそのままにした。

*1 即ち建前は過去から行ってきた判断の基本的考えは変わらないから、当該改訂より過去の出願分であっても、改訂した基準で扱っても何ら問題は生じないということ。ただし、例えばソフトウェア発明の特許性等、全く過去の運用と関係ないと言えないものがあるのも事実。

しかるに、その後5年をして、必ずしも適切ではない部分、例えば発明特定事項認定等の際の判断における先行技術との対比、明細書記載事項と請求項の関係、開示の十分さ等々の問題点が浮かび上がってきた。また特定技術分野たるソフトウェア等についても、平成9(1997)年2月に「コンピュータソフトウェア関連発明の運用指針」が公表されるなど、この分野での審査の基準も徐々に整いつつあった。このような状況を受け、平成12(2000)年12月、「審査基準」の全面改正が行われ、これが「**現行審査基準**」(のベース)である。

「審査基準」はその後も見直し・改正が行われ、平成15(2003)年10月に「明細書書及び特許請求の記載要件」及び「補正(新規事項)」の審査基準改訂、12月に「刊行物記載発明の認定に関する審査基準の変更」、「発明の単一性の要件」審査基準改訂、更に平成16年7月、従来「追って補充」となっていた「**第IV部 優先権**」の審査基準の作成・公表、等々が行われている。

以上が「審査基準」の変遷であるが、以下においては、「審査基準」のうち前記の特許法の原則ないし法定要件の具現化に関し重要な、審査基準の主要な改訂について記す。

注；審査基準中「産業上利用できる発明」及び「**第VII部 特定技術分野**」については第2章で既述したため除く。

②主要な審査基準改訂の内容

注；以下においては、筆者として重要と思われる順に記述し、必ずしも審査基準の順番、あるいは改訂全体における時系列になっていない。この順番は筆者の考えであって、この順に限るものでもない。なお()内は、現・審査基準における部・章及びその中での番号を指す。

ア 新規性・進歩性等(第II部第2章以下)

平成12年の現行審査基準が制定される際に大幅に変更された。かつては第29条(新規性・進歩性)、第29条の2(拡大された新規性)、及び第39条(先願)が併せ説明されていたが、制定の項に各々に分解され、より詳細に説明している。

なお個々の説明に入る前に**新規性等の係る特許法自体の変遷**について簡単に説明する。

まず新規性喪失事由として第29条第1項は第1号から第3号まで定めるが、平成11年改正前は、第1号及び第2号は「国内」のみに係るものであったが、同年改正で「外国」に係るものもその対象とした。また第3号は従前から外国を含む世界主義であったが、それに「電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明」を追加している。

第29条の2については、技術的な変更であるが、平成6年改正でPTC関係を第9章のまとめた関係で第2項を第184条の13に移項した。

第39条については、平成10年改正で、却下、放棄あるいは拒絶査定確定の出願については「初めから無かったものとみなし」(第5項)、いわゆる先願の地位を削除した(これは公開されなかったもの(出願)についてまで後願排除効を認めるに適當でないとの判

断)。

また新規性・進歩性判断と直接の関係はないが、平成14年改正で「文献公知発明制度」を導入した。これは出願人が出願当時に知っていた第29条第1項第3号の文献公知発明を願書に記載することとしたもので、公知な発明に係る出願の抑制を狙ったもの。なお出願人が記載していなくとも第48条の7で審査官はその旨を通知し意見聴取等でき、仮にそれに従わないときは拒絶査定(第49条5号)となる。(なお非記載に対する罰則はない。理由はそこまで強制するのは出願人に酷(負担が大きい)なため。)

1) 第29条第1項の新規性(第2章1)：

まず新規性判断の対象となる発明について、「請求項」に係る発明とし、請求項が複数ある時は請求項毎に判断する(1.3.、1.4.)。

請求項に係る発明の認定(1.5.1)は、「請求項の記載」に基づいて行うとし、明細書、図面の記載および出願当時の技術的常識を考慮して発明を特定するための事項(用語)の意味を解釈するとし、具体的運用として^{*1}；

- (1) 請求項の記載が明確である場合は、請求項の記載どおりに発明を認定し、この場合、請求項の用語の意味はその用語が通常有する意味と解釈する。
- (2) ただし請求項の記載が明確であっても請求項に記載された用語(発明特定事項)の意味内容が明細書及び図面で定義又は説明されているときは、その定義又は発明を考慮する(下位概念を単に例示した記載は定義又は説明に該当しない)。
- (3) 明細書等の記載・当時の技術常識を考慮しても請求項に係る発明が明確でない場合は発明の認定は行わない。
- (4) 請求項の記載に基づき認定した発明と、明細書等に記載された発明が対応しないことがあっても、請求項の記載を無視して明細書等の記載から発明を認定してはならない。明細書等に記載はあっても請求項に記載されていない事項(用語)は、請求項に記載がないものとして発明の認定を行う。反対に、請求項に記載されている事項(用語)については必ず考慮の対象とし、記載がないものとして扱ってはならない。即ち、請求項の記載があくまで優先する。

なお平成6年改正で明細書等の記載ぶりに自由な表現が認められたことから、そのなかでの「**特定の表現**」を有する請求項に係るものの発明認定の具体的手法についても述べている(1.5.2.)。具体的には；

- (1) 機能・特性等を用いて物を特定しようとする記載は、原則としてそのような機能・特性等を有するすべての物を意味していると理解する(広いクレームとなる)。
- (2) 用途限定(その用途で物を特定する)がある場合、明細書等・出願時の技術常識を考慮して、その記載が、①その用途に特に適した物、②その用途のみに専ら使用され

*1 「用語の意味」解釈は、侵害訴訟において(特許権の技術的範囲の認定)も重要。この点、第4章(リパーゼ判決等)を参照されたい。

る物、又は③その用途に特に適し、かつその用途にのみ専ら使用される物、のいずれかを判断することとする（いずれに該当するか判断できな場合は、36条6項2号（発明の明確性違反）。

- (3) プロダクト・バイ・プロセス・クレーム（製造方法による物の特定）においては、原則として「最終的に得られた生産物自体」を意味している（1.5.1.(2)を除く）。よて請求項に記載された製造方法とは異なる方法によっても同一の生産物が生産でき、その生産物が公知ならば、当該発明は新規性を喪失する。

注；上の考え方を学説的には均質同一説と言うが、学説には製法を重視する製法限定説もある。

判例は均質同一説を採用するが、審査経過で引用例に対して当該製造方法の違いを強調した場合は、禁反言から製法限定する場合もある^{*1}。

次いで引用発明については、(1)公然知られた発明、(2)公然実施された発明、(3)刊行物に記載された発明、を挙げ、刊行物記載発明には記載された事項のみならず「記載されているに等しい事項から当業者が把握できる発明」も含むとされる。

また(4)上位概念及び下位概念で表された発明の取扱いについては、引用発明が下位概念で表現されているときは、同族的・同類的または共通する性格を用いた発明を引用発明が既に示していることから上位発明で表現された発明を認定できる（即ち原則的には新規性喪失）。（この場合でも、判断の際に上位概念で表現された請求項に係る発明の新規性を判断することはできる）。引用発明が上位概念で表現されている場合は、下位概念で表現された発明が示されていることには必ずしもならない。（ただし技術常識を参酌することにより、下位概念で表現された発明が導き出せる一下位概念の用語が列挙できるのみでは不可一場合は認定できる。）（1.5.2.）

請求項に係る発明と引用発明の対比は、特定発明事項の一致点および相違点を認定して行う。その場合、請求項の発明の下位概念と対比させることもできる。相違があっても実質的な相違が無い場合は同一とする。独立した二以上の引用発明を合わせて請求項の発明と対比してはならない（1.5.4.）。

新規性の判断は、請求項に係る発明特定事項と引用発明特定事項に相違点がない場合は新規性を有しない。選択発明の場合、いずれか一の選択肢のみを発明を特定する事項と仮定したときの引用発明との対比で相違点がない場合は、新規性を有しない（1.5.5.(1)(2)）。

またここでも**新たな表現の場合**として；（注；この部分は平成15(2003)年10月改訂で追加）(3)「機能・性能等による物の特定を含む請求項」について、「引用発明との厳密な対比を行わず」に、審査官が両者が同じ物であるとの「一応の合理的な疑い」を抱いた場合、新規性欠如の拒絶理由を通知する。この場合、出願人が反論釈明し、審査官心証を真偽不明程度となる程度に否定する場合、拒絶理由は解消される。（反論釈明として、抽象的・一般的である等審査官の心証が変わらない場合は、新規性否定の拒絶査定が行われる）。なお「一応合理的な疑いを抱くべき場合」として；機能・特性等が他の定義又は試験・測定

*1 解釈事例は第5章参照。

方法により置換可能でその換算結果から同一と認められる引用発明が発見された場合、出願後に請求項に係る発明の物と同一と認められる物の構造が判明し、それが出願前に公知であったことが発見された場合、明細書等を実施形態として記載されたものと同一又は類似の引用発明が発見された場合等を挙げる。

(4)「製造方法による生産物の特定を含む請求項」についても、「一応の合理的疑い」で拒絶理由が通知される。これについても「疑いを抱くべき場合」として；請求項に係る発明と同一（類似）、出発物質で類似（同一）の製造工程により製造された物の引用発明を発見した場合、出願後に請求項に係る物と同一と認められる物の構造が判明し、それが出願前公知であることが発見された場合、明細書等を実施形態として記載されたものと同一又は類似の引用発明が発見された場合、等を挙げる。

2) 第29条第2項の進歩性について（第3章2）；

その判断の対象となる「発明の認定」は、新規性の場合と同じ。

進歩性判断の基本的考え方（2.4.）は、出願当時の技術水準を的確に把握した上で、当業者であればどのようにするかを常に考慮して、引用発明に基づいて当業者が請求項に係る発明に「容易に想到できたことの論理付け」ができるか否かにより行う（できた場合、進歩性は否定される）。

具体的には、適切な引用発明と対比し、この引用発明や他の引用発明（周知技術等含む）、技術常識から進歩性の存在を否定し得る論理の構築を試みる。論理付けは、種々の観点から可能。例えば、引用発明から「最適材料の選択」、「設計変更」や「単なる寄せ集め」に該当するか、あるいは「引用発明の中に動機付け」となり得るものがあるかどうかを検討する。

また引用発明を比較した「有利な効果」が明細書等から明確に把握される場合は、進歩性を肯定するに役立つ事実としてこれを参酌する。

以下、論理付けの具体例の概要を紹介する。

(1)最適材料の選択・設計変更、単なる寄せ集め

(2)動機付けとなり得るもの

①技術分野の関連性（置換可能・付加可能な技術手段の存在は導かれた有力な根拠）

②課題の共通性

③作用・機能の共通性

④引用発明の内容中の示唆（内容中に請求項に係る発明に対する示唆の存在）

(3)引用発明と比較した有利な効果・・・これがあれば逆に進歩性の存在肯定に役立つ

①引用発明と比較した有利な効果（あっても容易想到ならば進歩性は否定）

②意見書等で主張された効果の参酌

明細書等に有利な効果は記載されていないが、明細書等の記載から当業者が有利な効果を推論できるときは意見書等で主張・立証された効果を参酌する（推論できない場合は参酌不可）。

③選択発明における考え方

i) 刊行物で上位概念（あるいは選択肢）で表現された発明から、下位概念（あるいは

選択肢の一部) で表現された発明で、新規性が否定されないものをいう。したがって刊行物に記載された発明と言えないものは選択発明になりうる。

ii) 刊行物に記載されていない有利な効果であって、刊行物に上位概念で表現された発明が有する効果とは異質な効果又は同質であるが際立って優れた効果を有し、これらが技術水準から当業者が予測できたものでないときは、進歩性を有する。

④ 数値限定を伴った発明における考え方

i) 実験的に数値範囲を最適化又は好適化することは、通常の創作力の発揮で進歩性はないものと考えられる。

ii) 請求項に係る発明が、限定された数値の範囲内で、刊行物に記載されていない有利な効果であって、異質なもの又は同質であるが際だって優れた効果を有し、これらが技術水準から予測できたものでないときは、進歩性を有する。

また進歩性においても、**特別な表現の場合**の取扱いを記している。

それは、「2.6 機能・性能等による物の特定を含む請求項についての取扱い」で、新規性の場合と同様に「厳密な・・・対比を行わず」に「(進歩性が否定されるとの)一応の合理的な疑い」を抱いた場合には、拒絶理由通知をさせるとする。(当然その反証・釈明は出願人の責任。)(1) ただし「下記①②の該当するものであるような発明を引用発明としてこの取扱いを適用してはならない」。

① 当該機能・特性等が、標準的なもの、当業者に慣用されているもの、又は慣用されていないとしても慣用されているものとの関係が当業者に理解できるもの^いの^いず^れに^も該当しない場合

② 当該機能・特性等が、標準的なもの、当業者に慣用されているもの、又は慣用されていないとしても慣用されているものとの関係が当業者に理解できるもの^いの^いず^れに^も該当するが、これらの機能、特性等が複数組み合わせられたものが、全体として①に該当するものとなる場合

また(2)「合理的な疑い」を抱くべき場合として；新規性におけるところと同じ。

同様に「2.7 製造方法等による生産物の特定を含む請求項についての取扱い」

ここも新規性判断と同様「合理的な疑い」で拒絶理由通知がされる(1)。また(2)「合理的な疑い」を抱く場合の例示も新規性のところに同じ。

なお「2.8 進歩性判断における留意事項」として、以下を挙げる。

(1) 刊行物中に請求項に係る発明に容易に想到することを妨げる記載がある場合(例えば請求項の発明の用途を将に否定するような既述がある場合)、引用発明としての適格性を欠く。しかし課題が異なる等一見妨げるような記載があっても、技術分野の関連性や作用・機能の共通性等、他の視点から論理付けが可能な場合は、引用発明として適格性を有している。

(2) 周知・慣用技術は拒絶理由の根拠となる技術水準の内容を構成する重要な指標となるので、例示するまでもないときを除いて可能な限り文献を示す。

(3) 本願掲載書中に本願出願前の従来技術として記載されている技術は、出願人が公知性

を認めている場合は、出願当時の技術水準を構成するものとしてこれを引用し、進歩性判断の基礎とすることができる。

- (4) 特許を受けようとする発明を特定するための事項に関して選択肢を有する請求項に係る発明については、当該選択肢のいずれか一つの選択肢のみを特定するための事項と仮定したときの発明と引用発明との対比及び論理付けを行い、論理付けされた場合は、当該請求項の進歩性は否定される。
- (5) 産業的成功又はこれに準じる事実は、進歩性の存在を肯定的に推認するのに役立つ事実として参酌することができる。(成功等が公告、宣伝によるものはダメ)
(なお、3.事例集が、平成14年改訂で追加されている。)

〈参考〉 米国における非自明性

米国においてはこの「進歩性」は「非自明性」となるが、特に成功技術を組み合わせた際、この動機付けの有無が問題となる(要するに動機付けがあるとされると「非自明性」とならない)。そしてCAFCは、動機付けに三つの要因、即ち①課題の性質、②先技術の教示、③当業者の知識、を挙げ、このいずれかを根拠として自明性は導かれるとする。しかしながら、このCAFCの基準は緩いのではないかと、見直しの気運が高まっている。発端はKSR Int'l (以下K) vs Teleax Inc (以下T)事件であるが、Tが特許侵害でKを提訴したところ、KはTの特許を非自明性欠如で無効抗弁、地裁は先行技術との比較無く、無効としての略式命令。これに不服のTが提訴。CAFCは、「教示」「示唆」又は「動機付け」の存在することを具体的に確認する必要ありとして、原判決取消。それに不服としてKが上告。最高裁は、昨(2005)年10月に、CAFCの非自明性判断基準を見直すとして、多方面に意見を求めている。最高裁としては、本来、当業者にとって自明かを判断すべきところ、CAFCはこれに代わる基準(上の三つの要件)を設定し、当業者がいかなるものを自明とするかに焦点を当てるのではなく、組み合わせることへの具体的な示唆、教示など動機付けの証拠が提出できた場合のみ特許が否定されるとしているが、このような「テスト」は、特許法にも過去の最高裁判例にも見られないというもの。なおこの背景には、過度の特許乱発による「特許の藪」の問題、更にかつてのプロパテント施策の見直し、という動きもある。

3) 第29条の2について(第3章);

この審査指針は前述したように平成12年の審査基準の大幅改訂で新たな「第3章」として追加された。

同条の基本的な考え方は、明細書等に記載された発明は、特許請求の範囲以外に記載されていても、その特許掲載公報又は出願公開(筆者注; 出願後1年6月後)により一般にその内容は公表される。したがって公報発行前に出願された後願であっても、その発明が先願の明細書等記載の発明と同一であるような場合は、新しい技術を何ら公開するものではない。このような発明に特許を付与することは、公開代償として発明を保護する制度の趣旨から妥当でないので、後願を拒絶すべきとしたもの^{*1}。

*1 本条を「拡大された新規性」と言うが、実は引用できる刊行物の有効範囲を公開の時ではなく先願出願時に遡らせたものとも理解できる。即ち、第29条第1項第3号の例外規定。

なお対象の先願をその特許出願の後に公報発行のものとしているのは、その出願前に公報発行されているものは、その公報発行で当然に新規性を喪失するから。

また例外として、本文で同一発明者の場合を除き、また但し書きで同一出願人の場合は「その限りでない」としているのは、自分の先願で排除されるのは酷であるとの考えによる。ただし基本的には何ら新たな開示はないことから、この例外は限定的にされるべきで、この同一とは、発明者・出願人が複数あるときは、その完全一致を要求する（2.5、2.6）。

具体的審査に入って、発明の認定は 29 条のそれに同じ。

「同一か」の判断は、「他の出願の当初の明細書等に記載された発明」には記載されている事項及び記載されているに等しい事項（及び技術水準）から把握される発明を言う。

「請求項に係る発明が他の出願の当初明細書等に記載された発明と同一」とは、互いの発明特定事項を対比し、相違点がない場合、又は相違点はあるがそれが課題解決のための具体的手段における微差（実質同一）である場合をいう。^{*1}

4) 第 39 条について（第 4 章）；

同条の趣旨は、一発明一特許の原則を明らかにしたもので、最先の出願人が特許を受けることを明らかにする(1)（先願主義）。なお二以上の出願で同日（先後関係がない）の場合は、双方で協議し、協議が整わないときは特許は受けられない(2.2.2.)。なお一旦出願すると後願排除効が出るが、それを放棄した場合にまでその効果を付与するのは適当でないので、取り下げ、却下、更に放棄、拒絶査定・審決の確定（ここは平成 10 年改正で追加）のときは、「(出願は) 最初から無かったものとみなす。」としている(同(注))。

なおここでも「発明が同一か否か」が問題となる。

「同一か否か」の判断手法としては (3.3)^{*2}；

(1) 後願発明と先願発明の発明特定事項に相違がない。

(2) 相違があっても以下の①～③に該当する場合（実質同一）

① 後願が先願発明特定事項に対して、周知技術・慣用技術の付加、削除、転換等をしたものに相当し、新たな効果を奏しない、

② 後願発明において、下位概念である先願発明の発明特定事項を上位概念で表したことによる差異である場合

③ 後願発明と先願発明が異なるカテゴリー表現上の差異である場合

(3) 先願・後願発明が発明を特定しようとするための事項が二以上の選択肢を有する場合 いずれか一の選択肢を発明特定事項と仮定して行う。新規性の場合に同じ。

また「特定表現を含む請求項」の場合、「一応の合理的疑い」から拒絶理由通知がだせ

*1 実例は第 5 章参照

*2 第 39 条はむしろ重複特許防止のため、よって本来的にはこの同一とは、重複するという意味での同一であろう。よって構成や効果が違う場合は同一ではない。もっともその場合でも進歩性等で後願が拒絶されることはある（但し条文が違う）。

ることは新規性のところに同じ。

またかつては実施形態が同じないし一部重複した場合、同一としたようである（S53「発明の同一性に関する審査基準」）が、現在では、技術的思想が異なれば同一発明としない（1.1.1.(1)）^{*1}。第29条の2の拡大された先願の場合、先願・後願が同一人の場合、拒絶されないとなるが、かつては第39条を適用した場合、第29条の2のような規定がないから、そのような場合でも第39条違反となり、救うことができなかった。勿論、現在ではそのようなことはないが、歴史的取扱いとして留意できる。

イ 発明の明確性・開示の十分性（第I部第1章）

特許権の法的安定性、また排他権付与における公開代償の要求から、発明の明確性と開示の十分性の確保は、特許権の正当性に極めて重要である。

この発明の明確性や開示は、基本的には出願人から出願（その後の補正等も含む）された書類（願書）等（第36条）において実践される^{*2}。

他方、前述のように平成6年改正で、明細書等（特許請求の範囲、図面を含む）の記載（表現）方法が大幅に自由化されたが、同改正の後の解釈運用は今ひとつはきりせずややもすると広すぎるクレーム等の問題が生じた。このため平成12年改訂の他、幾度かの審査基準の改訂が行われたのは前述のとおり。

では具体的に個々の条文に関し、如何なる審査基準が定められたかを、以下に記する。

1) 特許請求の範囲 (2.)

特許請求の範囲の記載については、第36条第6項第一～四号で規定するところ、要は、請求項毎に簡潔であり、明確であることを要求し、また特許請求の範囲の詳細な説明は明細書で行われるところ、その明細書での記述がきちんと整合していることを要求している。（なお明細書等も含め開示の対象となるから、この要件は開示の十分性にも関連する。）

以下、各号の要件について敷衍する。

・第36条第6項第1号・いわゆる「サポート要件」（2.2.1 関連）

平成6年改正で第36条第6項第1号で「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あること」が要求されるようになった。これをいわゆる「サポート要

*1 かつて実施例同一を第39条違反としたのは、S45の出願公開制度前は、出願から公示までの間は他人の出願を排除するには第39条しかなかった。しかるに制度導入後は、第29条の2もあり、これで拒絶可能。よって本来的にはこの時点で当時の「審査基準」を変えるべきであった。

なおこの残滓は審査基準のH12改訂でも一部維持され、機能限定等クレームの場合、同一との合理的理由を抱いた場合の拒絶理由の根拠は第39条にされていた。しかるにH15改正で、その根拠は新規性喪失にまとめられた。

*2 なぜならば、特許権は査定後特許公報に載せられてその内容等が開示されるが、その開示は、出願された明細書等によって行われる。

件」と言う。

このサポート要件については、改正当初はあまり重要視されず、平成12年に現行審査基準が策定されたときにおいても変わりはなかった^{*1}。即ち、サポート要件については特許請求の範囲と発明の詳細な説明の表現上の対応関係を比較するような形式的なもの（単に書き写したような場合でも可）になっていった。仮に侵害訴訟等でこのサポート要件が問題になった際は、この要件違反で無効とするのではなく、特許権は有効の前提のまま、クレームの技術的範囲を明細書等で開示された実施例等への限定解釈等で対応していた。

しかしこのような形式的な判断のみでは、審査の適正さが確保できなくなり、平成15年10月に第36条第6項第1号に係る審査基準の改訂を行った。

具体的な改訂は、まず改訂基準2.2.1.で「(1)請求項に係る発明は、発明の詳細な説明に記載した範囲を超えるものであってはならない・・・公開していない発明に権利を請求することになるからである。本号の規定は、これを防止するためのもの」とし、その判断は「(2)請求項に係る発明と、発明の詳細な説明に発明として記載されたものとを対比・検討することで行う」とし、続けて「・・・表現上の整合性にとらわれることなく、実質的な対応関係について審査する」とされている。

また留意事項として、以下の4点が述べられている。（注；内容は編者が適宜要約。）

- (i) 審査は、特許を受けようとして請求項において特定したものに基づいて、発明の詳細な説明の記載を検討する。
- (ii) 請求項は、発明の詳細な説明に記載された又は複数の具体例に対して拡張ないし一般化した記載とすることができる。発明の詳細な説明に記載した範囲を超えないで拡張ないし一般化できる程度は、各技術分野により異なり、妥当な範囲は事案毎に判断される。その判断に当たっては、特定の具体例にとらわれて必要以上に制限的にならないよう留意する。
- (iii) 出願時の技術的常識を参酌しても、詳細な説明記載の範囲内に拡張ないし一般化することができないと判断される場合は、審査官は、その判断の根拠を示すことにより、できないと考える理由を説明する。
- (iv) 発明の課題を解決する手段が請求項に反映されておらず、その結果、発明の詳細な説明に記載されている範囲を超えて特許を請求することとなっていると判断される場合は、審査官は発明の詳細な説明に記載された発明の課題及び解決手段を示すことにより

*1 平成12年改訂に至った背景は；平成6年改正で、従前の課題－構成－効果といった一律的な記載方法から出願人が自由に記載できるようになり、特に機能や作用等から表現するケースが増えてきた。しかるに機能等は往々にして広い概念を内包しがちなため、意図する以上に特許請求の範囲を記載するような例も現れ、またそれが紛争を招く可能性も出てきた。このような状況から平成12年改訂は、「発明の明確性に関する規定」（第36条第6項第2号）の採用等を行い、これにより「発明の明確性」と「実施可能要件」を広範に適用し、また先行技術の提示等により特許請求の記載の範囲が過度に抽象化・多様化することを防止することとし、審査の主眼は、新性・進歩性におかれた。

その理由を説明し、出願人が拒絶理由を回避するための補正の方向について理解できるようにする。なお発明の詳細な説明において複数の課題が記載されている場合は、そのうちのいずれかの課題に対応した手段が請求項に反映されている必要がある。

思うに、審査官が判断に理由を示したり、また「具体例にとらわれて必要以上に制限的にならないよう」しており、けだし妥当な対応であろう。

更に違反類型として、2.2.1.1.(3)「出願時の技術常識に照らしても請求項に記載した発明の範囲まで、詳細な説明で開示された内容を拡張ないし一般化できると言えない場合」(「拡張・一般化」、注；このタイプの呼び方は筆者がつけたもの。以下同じ。)*¹ 及び(4)「請求項において、発明の詳細な説明に記載された、発明の課題を解決する為の手段が反映されていないため、発明の詳細な説明に記載した範囲を超えて特許を請求することとなる場合」(「課題の反映」)の2例が追加された。これで違反類型は、(1)「対応関係なし(発明の詳細な説明中に請求項記載の発明へ対応する事項がない)」、(2)「用語不統一(請求項・発明の詳細な説明での用語が不統一で対応関係が不明瞭)」を加え4つになる。

・第36条第6項第2号(2.2.2.)

「特許請求の範囲の記載」は、新規性や進歩性等の特許要件の判断がなされ、これに基づいて技術的範囲が定められるという点で極めて重要であるので、一の請求項から発明が「明確に」把握されることが必要とする。なお本項も、基本的には平成12年の現行審査基準への大改訂の際に整備されたが、前述の「サポート要件」同様、平成15年改定で全面改定され、また実例の追加等詳細化されている(1)。

なお**発明の把握**は、第36条第5項の規定によりいわゆる「発明特定事項」により行われる。そしてその意味内容の解釈は、請求項の記載のみならず、明細書及び図面の記載並びに出願時の技術常識をも考慮する。また発明の把握に際して、請求項に記載のない事項は考慮の対象とならない。反対に、請求項に存在する事項は必ず考慮の対象にする(3)。

具体的には、請求項の記載自体が明確な場合は、明細書等で用語について定義や説明があるかを検討し、それによってかえって請求項の記載が不明確にならないか判断する。請求項の記載それ自体が明確でない場合は、明細書等で定義があるか、それが出願時の技術常識で解釈して明確かを判断する(4)*²。

また平成6年改正で**自由な表現**が認められたことから、その点に係る留意事項として、「出願人による(前記)種々の表現形式を用いた発明の特定は、発明が明確である限りにおいて許容されるにとどまることに留意する必要がある」とされ、特に「機能・特性等」での物の特定、「達成すべき成果」や「パラメータ」による物の特定において同様の留意

*1 この例10として数値限定しての発明を挙げるところ、その具体異例としてパラメータに係る発明について第5章参照。

*2 発明の把握に際して前記新規性のところを参照(内容的に同じ。)

が必要とされる。

違反類型としては、以下を挙げる（2.2.2.1.）（注；編者が適宜要約している）

- (1) 請求項の記載自体が不明確である場合、発明が不明確となる場合
- (2) 特定する技術内容に技術的な矛盾や欠陥があるか、意味・関連が理解できない
 - ① 特定するための事項に技術的欠陥 例へば構成比の合計が 100%を超えている
 - ② 発明を特定するための事項の技術的意味が理解できない^{*1}
 - ③ 特定する事項どうしの関係が整合していない
 - ④ 〃 技術的な関連がない
 - ⑤ 全体として技術的でない事項が記載されている
- (3) 特許を受けようとする発明のカテゴリー（物、方法、物の生産する方法）が不明確
- (4) 特定事項が選択肢で表現され、選択肢どうしが類似の性質・機能を有しない
- (5) 範囲をあいまいにする表現がある 「～を除く」「～以下、以上」「必要により」等
- (6) 機能・特性等での特定する事項を含む（注；必ずしも明確でない場合があるの意味）
- (7) 製造方法による物の特定；当業者が製造される目的物が想定できない場合

またその他の留意事項（2.2.2.2.）として、用途発明において、用途を限定せずに一般的に表現した場合（特許を受けようとする発明の範囲を不明確にしない場合、即ち単に概念が広いだけ）は除く。

2) 発明の詳細な説明 (3.)

・第36条第4項第1号 実施可能要件

ここでは、明細書の発明の詳細な説明について、「その技術分野に属する通常の知識を有する者（当業者）がその実施をすることができる程度に明確にかつ十分に記載したものであること。」（実施可能要件）が要求される(1)。

「実施できる」とは、物の発明にあつては、その物を作ることができ、かつ使用することができることであり、方法の発明にあつては、その方法を使用できることであり、物を作る方法にあつてはその方法により物を作ることができることである(4)。

具体的運用は、「発明の実施形態」として特許出願人が最良と思うものを少なくとも一つ記載することが必要(3.2.1.(1))^{*2}。

その他の留意点としては；「物の発明」については、「作ることができる」ように記載するが、特に「機能・特性等」で物を特定する記載を含む請求項にあつては、それが標準的なものでなく、当業者に慣用されているものでない場合は、その機能・特性の定義又は

*1 例へばある測定方法でその物質の範囲を特定する場合に、当該測定方法が不分明であつたり当業者として理解ないし実行不能の場合これに該当する。第5章パラメータ発明関係発明のところ参照。

*2 これはあくまで当業者が技術常識等をもって実施可能となるための規定であつて、実施例を一つ挙げれば事足りるわけではない。

それらを定量的に決定するための試験・測定方法を示す必要がある。当業者が技術常識を考慮してもどのように作るか理解できない場合（例えば、当業者に期待し得る程度を超える試行錯誤や複雑高度な実験を行う必要があるとき）は、実施可能要件違反となる(3.2.1.(2)②)。

「方法の発明」にあつては、物の生産以外の方法（いわゆる「単純方法」）の発明には、物の使用方法、測定方法、精査方法等さまざまなものがあるが、いずれについても、明細書、図面、出願時の技術常識で当業者が使用できるように記載しなければならない(3.2.1.(3)②)。

「物を生産する方法の発明」にあつては、この発明には、物の製造方法、組立方法、加工方法などがあるが、いずれも(i)原材料、(ii)その処理工程、(iii)生産物の三つからなるところ、原則としてこれら三つを明細書等に記載しなければならない(3.2.1.(4)②)。

実施可能要件違反の類型(3.2.2.)としては；

1. 「実施形態の記載不備」として、(1)抽象的・機能的記載で具現すべき材料、装置、工程等が不明瞭、(2)発明特定事項の個々の技術的手段相互の関係が不明瞭、(3)製造条件等の数値が記載されておらず実施できない場合。
2. 「請求項に含まれる発明が実施形態以外の部分が実施不可能でできないこと」；請求項に上位概念で発明が記載され、それに含まれる下位概念での実施形態が記載されているが、この一部の実施形態のみでは上位概念のものすべてが十分に実施できる程度に明確かつ十分に説明されているとはいえない具体的理由があるとき、等。

最後に、第36条第4項第1号は、発明の詳細な説明の記載について省令委任（施行規則第24条の2）しているが、そこで定める記載事項の趣旨は；発明がどのような技術的貢献をもたらすのか理解でき、また審査や（先行技術）調査に役立つように、「当業者が発明の技術上の意義を理解するための必要な事項」を記載するものとするこゝで、記載事項の例として課題及び解決方法を挙げる。

(参考) CAFC の広すぎるクレームへの対応；「実施可能要件」

米§112②は、発明と見なす事項について「特に指摘し、明確に記載」としているが、いわゆるパイオニア発明には広いクレームを実務で認めていた。即ち、一般概念での記述可。但し、このようにクレーム範囲が広がると、明細書はその範囲に含まれるであろう多数の実施例について、

「不当に困難な試験を行うことなく」実施できる程度にするための情報を含む必要があり、そうでない場合は、クレームは不当に広いとして「実施可能要件違反」で拒絶されることとなった。これが「不当に広すぎる範囲の理論(Under Breadth Doctrine)」ないし「不当に困難な試験の理論(Under Experimentation Doctrine)」である。

これが最初に問題となったリージェンツ事件では、明細書には、マウスのインシュリンをコードするcDNA配列の開示のみしかなかったが、クレームは、「ヒトのインシュリンをコードするcDNAと哺乳動物又は脊椎動物のインシュリンをコードするcDNA」と定義され、明細書より相当広い概念となっていた。これについてCAFCは、「ヒト又は哺乳動物・脊椎動物のインシュリンをコードするcDNAについては、その配列のヌクレオチドの構成が開示されない限り記述要件を満たさない」

として無効と判示した。特に、「DNA 発明については、コードするタンパク質構造や製造方法によって定義しても記述要件を満たしたことになる」と強調。「属概念のクレームに必要な種概念の実施例の開示の必要性については、実施可能要件と同様に、属概念に含まれる実質的な部分の種概念に共通する DNA の構成を開示していれば記述要件違反にならない」。即ち、記述要件が実施可能要件と同様にクレーム範囲を限定する機能を持つとした。

因みに、§ 112 ①「明細書の記述要件」とは、もともと出願後の新規事項の明細書への追加防止を目的とし、①補正、分割・継続出願が原出願日の利益を享受できるか、②抵触審査での抗弁・拒絶回避、の場合のみ問題とされていた。他方 § 132「明細書への新規事項追加の禁止」をさだめ、クレーム補正や訂正で新規事項が追加される場合は、明細書の変更による追加と区別して、§ 112 ①の「記述要件違反」の対象とされてきた。よって、出願当初の原始クレームについては、その記載自体が明細書における記載となるため、記述要件違反とされることはない、と考えられてきた。

ウ 補正等の範囲、当初出願日への遡及から

特許権は、同じ内容の発明を複数の者が行った場合、その最先の出願人をもって権利者とする（逆にその後の出願人（後願者）は拒絶される）。これを先願主義という。

ところでこの先願の効果はあくまで先願の出願（願書）に記載した発明についてである（第 39 条）。しかるに、法は出願後の願書の補正等（国内優先を含むの意）を許容するが、この補正等は当初の出願日に遡る。よって仮にこの補正等が、当初の出願にない発明を含んだ場合、それは先願主義に反する可能性がある（例えば、最初の出願から補正等の間に第三者が補正等と同じ内容の発明をした場合を想定すれば分かる）。

このため補正等は最初の出願の発明の範囲を逸脱すべきでないとなる。ただどうなれば逸脱するのか、逆にどこまでならば逸脱しないとして可能かは議論の余地がある。

以下においては、この補正等の範囲に係る審査基準がどう変遷したかを見る。なお記述は、補正と国内優先に分けて記述する。

<明細書等の補正（第Ⅲ部関連）>

補正の範囲は、かつては要旨を変更しない限り可能であったが、平成 5 年改正で国際ハーモンの観点からその範囲が制限され、現行第 17 条の 2 第 3 項にあるように、「明細書、特許請求の範囲又は図面について補正するときは、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した範囲においてしなければならない」となった。

しかるにこの法改正を受けた平成 12 年の審査基準では、その可能な範囲として、「当初に添付された明細書等……記載事項」そのもの以外に当該明細書等から当業者が「直線的かつ一義的に導き出せるもの（傍点は筆書。以下同じ。）」については含まれるとしていた。しかしこの「直線的かつ一義的」という文言を厳格に解釈すればその範囲は極めて限定的になるおそれがある。また実際の運用においても、記載事項から少しでも離れた事項が含まれる場合、拒絶査定されることが殆どであったと言われている。

このため平成 15 年 10 月改訂において、「当初明細書等の記載から自明の事項」に改められた (3.(2))。そしてこの意味として「これに接した当業者であれば、出願時の技術常識に照らして、その意味であることが明らかであって、その事項がそこに記載されてい

るのと同然であると理解できる事項」としている（(3)。なお注書きで判例を引用し、「その事項につき説明を受ければ簡単に分かるという程度のもものでは自明と言うことはできない」とある）。周知・慣用技術についても、その技術が周知・慣用であるということだけでは足りず、補正できるのは「自明な場合」、すなわち当初明細書等に当業者がそこに記載されているのと同然と理解できる場合に限られるとする(4)。また当事者から見て例えば解決しようとする課題についての記載、明細書の記載と図面の記載から自明な事項と言える場合もある(5)。*1

またこれに関連して、平成15年10月改正で、発明が解決しようとする課題等、記載内容を総合的に考察することで補正の適否を判断することとし、上位概念化・下位概念化等をとまなう補正に適切に対応可能とした。また事例を充実させた。

参考；補正における「上位概念化」、「下位概念化」について

上位概念化とは、当初請求項に記載したものが下位概念の場合、そこを上位概念の言葉に置き換えたり、あるいは対象について限定的役割があった特定発明事項を削除したりする（即ち限定がなくなったことで概念的に広がる）場合があるが、通常、当初請求項が記載していた事項にそれ以外の事項が含まれる（例えば、当初明示していなかった別の下位概念や限定で結果として排除されていたものが入ってくる。）ことから、原則としては不可となる。

また下位概念化の場合、それが当初と変わらないかあるいは単に縮減になれば良いが、それにより新たな機能なり作用効果が付加される場合（例えば、その下位概念のものがある機能を擁するが、その機能はその上位概念のもの一般からは想定されないような機能である場合）がある。そして、前者は結構稀であるが、後者は往々にして生じ得る。よって、下位概念化も原則として不可となる場合がある。

後者に関連して、当初発明の文言に対し選択発明とする場合、この選択によって新たな効果（同質効果であっても顕著な場合を含む）を含む場合は、不可。

これらについては、見方を変えると、当該選択肢をもって新たな特許として出願とした場合、当該出願が「新たな特許」をして成立するような場合は、その文言への変更は不可ということとなる。

<国内優先権（第IV部第2章）>

この審査基準第IV部は永らく「追って追加」とされていたものが、平成16年7月になったようやく追加されたものである。この優先権には第1章として外国出願に係る「パリ条約による優先権主張」（第43条；パリ条約により1年を限度に第1国出願日に主眼日を遡ることができる。）と国内出願に係る「国内優先権主張」（第41条）があるが、ここでは専ら国内優先権主張について述べる。

*1 以上、確かに補正の範囲は広がったが、実際に「何が自明か」は極めて難しい。

なおこの範囲を超える部分、即ち新規事項については、国内優先権でも共通するのでそこで述べる。

制度の趣旨(2.)は、既に出願した自己の特許出願（実用新案も含むが以下では略す）の後、に当該発明と後の発明とを包括的な発明としてまとめて特許出願でき、技術開発の成果が漏れのない形で円滑に特許権として保護されることが容易になる。この国内優先権が主張できるのは、先の出願の出願人（承継者を含む）と同一の者（共同出願においても然り）であって、先の出願から1年以内に限る。国内優先権主張の効果(3.)は、後願出願が先の出願のときになされたものとみなす（第41条第2項）。なお実体審査に係るその他の条文（36条等）の適用に当たっては後の出願を基準日として判断する。

この国内優先権は、条文には特段の要件的な物の記載はないが、先願主義（先願として開示の要請）から、主張できる後の出願は、その明細書等を考慮して把握される後の出願の請求項に係る発明が、先の出願の最初の明細書等に記載された事項の範囲内であることに限る。そしてこの判断は、（補正の際の）新規事項の例（審査基準第三部第一節）による。

具体的には、その判断は請求項毎に行う。一の請求項において発明特定事項が選択肢で表現されている場合には、各選択肢についてそれぞれ判断する。更に「新たに実施の形態が追加」されている場合、その新たに追加された部分について優先権の主張の効果を判断する（4.1）。

この国内優先権の効果は、その主張が認められた後の出願の請求項については、その新規性判断あるいは後願排除効等において先の出願と同じ日に出願されたものと見なされる。逆にその主張が認められない場合（請求項）は、その後の出願した日に出願がなされたものとして取り扱われる。

最初に記載された事項の範囲内のものとされない類型は、（パリ優先について既述する第一章の該当部分を読み替えて）（4.1.末尾）；

- (1) 後願の請求項に、先の出願の出願書類全体に記載されていない事項が発明特定事項として記載されている場合（例えば、先の出願書類に記載された構成要素と後の出願で新たに追加した構成要素を組み合わせた総合発明や、先の出願の出願書類に記載された上位概念の発明から下位概念の要素を選択した選択発明を後願出願する場合）
- (2) 後願の請求項に係る発明に、先の出願の出願書類の全体に記載した事項の範囲を超える部分が含まれることとなる場合（例えば、先の出願の出願書類に記載されていない事項（**新たな実施形態等**：これには議論あり^{*1}）を後願出願の出願書類全体に記載したり、記載されていた事項を削除（発明特定事項の一部の削除等）の結果、先願の出願書類全体に記載した事項の範囲を超える部分が含まれる異となる場合、その部分については優先権の効果は認められない。
- (3) 先の出願の出願書類全体には実施可能な程度に記載されていないが、実施の形態の追加等により、後願の請求項に係る発明が実施可能となり、先願の出願書類全体の記載した事項の範囲内でなくなる場合。（参考；**MB-530A** 誘導体事件（東京高判 H5.10.20.、

*1 第5章の実例参照

東京高判 H13.3.15.イムノアッセイ法))
(技術常識の変化により、後願に係る発明が実施可能になった場合も同様に扱う。)
ここで実施可能の判断は、明細書の記載における実施可能要件の例による。(第 I 部第 1 章 3.2 参照。)

2. プロパテントからの評価

① まず手続き面からは、広いクレームの設定については、一特許当たりには盛り込める発明(請求項)の数が重要であるが、この点は、多項制・改善多項制、さらに単一性基準改定と、広く総合的多面的な設定が可能となり、プロパテント的、即ち特許権の強化がなされたものと言える。

また、この広いクレーム設定には、何よりも平成 6 年の特許請求の範囲の記載要件の変更が大きい。即ちこれにより自由な表現が可能となり、いわゆる機能的クレーム等々への道が開けた。

また「のみ」の要件が外れたことから、つまらない文言を付加したばかりにそれが構成要件とされ、そこからの限定解釈がなされなくなった。

更にそもそもの考え方として「特許請求の範囲」の記載の責任を出願人としたことから、審査過程での審査官からの縮減指導もなくなった。

(ただ逆に表現が自由になりすぎたことから、明細書の記載内容等からしてあまりにも広い特許請求の範囲という事態がその後出現したのも事実で、ために平成 12 年、更に 15 年と審査基準が改訂されている。この点は③で述べる。)

その他の制度変更については、補正等の範囲が、かつては要旨を変更しない範囲で良かったのが平成 5 年改正で当初明細書等記載の範囲に限定されたが、これは公開代償としての特許制度および国際ハーモニゼーションの観点から致し方ないものと思われる。

上記以外の制度改正は、例えば訂正のように、クレーム範囲が適切かというよりは、審査あるいは関連する審判等の関係から、それらを迅速に、また蒸返しとかをしないという無駄の排除あるいは審査・訴訟「経済」の観点から、その申し出の時期、内容を制限したものであるが、これにより特段、出願人の保護に欠けることなく(今般の産構審報告のように細かいところはあるかもしれないが)、また前述の早急な審査自体は第 1 章で述べた迅速な特許付与に繋がるものであり、この意味においてプロパテント的と評価できよう。

その他 18 年改正での分割時期の追加は、純粹にその機会を増やすもので使い勝手をよくするものといえよう。

以上、手続き面では、平成以降の改変は、プロパテント的と言えよう。

② なお手続き面そのものではないが、若干関連するものとして実用新案から特許への変更出願は、とりあえず実用新案を取って、必要な特許という途を可能とするものであり、権利化の最初の段階でどちらの権利にするかで悩む必要は少なくなるかもしれない。特に早期実施を想定している場合、特許の場合、審査に時間がかかるどころ特許権として成立以前の侵害等への保護は限られるが、実用新案権とし確立すれば、そしてこれは特許権より相当早く、正式の実用新案権として相応の保護が期待できる^{*1}。よって早期実施し、かつ侵害ないし模倣のおそれがある場合は、実用新案権とする方が好ましいかもしれない（このような想定であっても、現実の侵害はなく、むしろ権利として長く保有した方が得策と判断した場合は、その時点で特許権に出願変更すれば済む。）

なお実用新案件権自体、その保護期間を延長しているが、これは純粋にプロパテント的である。そして近時、利用が減っている実用新案制度からして、その出願贈も期待できる。（またこれで特許出願が減れば、特許出願数の適正化にも資する）。

いずれにせよ保護形態が増えることは、より柔軟な保護戦略が可能となり、それ自体は望ましい。プロパテント的である。

③ 最後の特許権（出願）の内容面については、審査基準という形で特許庁としての判断の基準を順次また内容的にも拡充して整備してきていることは評価できる。即ち、この評価基準を明らかにすることで、出願人側にも査定当局たる特許庁の考え方がはっきりすることで、認められないような無駄な出願の防止にもつながる。

特に平成6年改正で願書の記載方法等が自由化されたが、それがためややもすると広すぎる特許の出現が問題となったが、その辺への対応も、この審査基準改定作業を通じて概ね的確になされてきたと言えよう。

例えば、平成6年改正で、願書に係る特許請求の範囲の書きぶり（第36条5項）、その要件（明確性；同条6項二号、簡潔性；同三号）、あるいは明細書、そこでの発明の詳細な説明についての記載ぶり（同条4項）、あるいは相互間の関係（サポート要件；同条6項一号）等の要件を条文では定めるが、具体的にどのようであれば、その要件を満たすのかは必ずしも明らかでないところ、その解釈・運用方針を審査基準は詳細に定める。

また平成6年改正で、かつての特許庁審査官の後見的役割との考え方から、出願人の自己責任原則に変更したことも大きい。即ち、審査官による公権的な関与によるクレームの書き方指導、これがため往々にして狭いクレームとなっていた、が解消された。

これにも関連するが、かつてわが国クレーム解釈は狭すぎるとされた一つの要因として実施例限定解釈というのはあったが、先のサポート要件のところでの留意事項と

*1 特許権の場合、出願公開後はいわゆる仮保護（第65条）があるが、出願公開には1年半かかるどころ、それ以前に事実上市場に出してしまうものはその間の保護はない。その点、実用新案は保護できる。

して、「特定の具体例にとらわれて必要以上の制限的にならないよう留意する」とされているが、これも大きな進歩であろう。

また特許制度そのものの要件とも言える新規性・進歩性判断についても^{*1}、そもそも対象となる発明の把握の仕方、引用発明の取り方、その対比の仕方等を詳細に説明する。特に上位概念と下位概念で書かれた場合の対比・関係、あるいは進歩性に論理付け（これがあると進歩性否定される）の考え方等を明らかにする。

実施可能要件（開示の十分性）についても、「当業者が実施できるよう明確勝十分に記載」と判断の基本を明示し、発明カテゴリー毎にその記載内容を詳述している。

更に、平成6年改正で導入された「特別な表現」の場合の留意点についても述べる。特にこれに関しては審査官は合理的疑いを示すことで拒絶理由通知を出せることとしているが、これは挙証責任をむしろ出願人に転嫁するものであるが、表現を自由化した以上は、ある意味当然の負担かもしれない（逆に、審査官に厳密な拒絶理由を求めることは審査負担にもなり、またかえって審査遅延のおそれもある）。これに関連して例えばパラメータ発明等の事例集を充実させていることは、出願人をも含めて「特別な表現」への理解を深めることとなろう。

最後に審査基準は、出願人に厳しいだけでなく、運用の緩和を示す場合もある。例えば補正について、かつての要旨変更から当初明細書等記載の範囲となった（平成5年改正）が、何をもって記載範囲内かの解釈について、当初は明らかでなかったのを、平成12年の改訂で「直線的一義的に導き出せるものとし」、しかし実運用ではこれでも厳しい解釈が横行したため平成15年改訂で「自明の事項」というように表現を緩和し、より広く補正できるようにしている（もっともその意味として「当業者に書いてあるのと同然」としており、まだ厳しいとの声もある）。

以上より、この内容面においても、審査基準は未だ不十分なところはあるかもしれないが、それなりに整備され、たしかに一見出願人に厳しく映るところもあるが、それは特許制度の趣旨等から致し方ないものと言えよう。そしてこれにより特許庁としての判断基準ないし方向性を示すことで、制度の透明性は増し、それは制度活用上はプラスといえよう。

まとめ

以上、クレームの設定については、その審査等に係る手続き上も、またその内容に係る解釈運用面からの適切な改変がなされてきており、全体としてプロパテント的と

*1 審査基準ではなく法本体についてであるが、新規性等については、公知・公用に国際主義を入れたり（平成11年改正）、公知文献発明の願書記載あるいは審査官指摘による意見聴取等（平成14年改正）を行ったのは前述の通り。なおこれは一義的には新規性等の規制強化に移るが、そもそもの特許の制度趣旨として、このようなものは認めるべきでなく、よってプロパテントに必ずしも反しない。

評価できよう。

第4章 クレームの解釈

〈クレーム解釈〉

特許権は、その効力として「業としてその発明を実施する権利を専有する」(第68条)。

そして、その侵害に対しては、差し止め(含む妨害排除)及び損害賠償を請求することができる(第100条、102条)。しかるに、上記効力等を行行使し得るのは、当然特許権の範囲内であって、その範囲は如何なるものかという問題が生じる。これが「特許(請求)の範囲」、いわゆるクレームの解釈である。そして法は、「特許発明の技術的範囲」として第70条を定め、そこには、①特許請求の範囲に基づいて定める、及び②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、とある。

ところで、特許、即ち発明は、「技術的思想」である。しかるにそれを記述するクレーム、「特許請求の範囲(の記載)」は言葉である。そして言葉は必ずしも技術的概念を表現するに合致している訳ではなく、また往々にして多義的な場合もある。よって、たしかに法はその解釈の手法として第70条を示すが、これはあくまで手法であって、特許請求の範囲に記載された「言葉」が通常意味するとおりに特許権の範囲を解すれば良いものではない。即ち、明細書での発明の詳細な説明の記載等のもとより、出願当時の公知技術や技術常識等をふまえて、その言葉の意味を解釈し、特許権本来の技術的思想の内容を理解し、その権利範囲を定める必要がある。

加えて特許は法定の権利で、様式行為である。即ち公開代償として特別に付与されることから、それに課せられた特許要件及び手続的要件を充足する必要がある。この要件充足性は一義的には特許庁が特許査定したものについては、その審査を通じて満たされているはずである^{*1}。即ち、特許の技術的専門性から、その有効・無効判断は一義的には特許庁に委ねている^{*2}。よって、侵害訴訟の場合、裁判所は、一義的には当該特許は有効なものとして扱う。ただ時としてその査定が不十分ないし不適切な場合がある。例えば、明細書等で開示した範囲より広い範囲が特許請求の範囲に記載されていたり、逆に開示したよりも狭い範囲しか記載されていないような場合である。このような場合、裁判所は、適宜その範囲を修正することとなるが、それはクレーム解釈を通じてなされる(なおこのように特許法の趣旨を踏まえて解釈する等の場合、そもそも特許の意義ないし趣旨に係る判断が影響していくが、この点は後述する)。いずれにせよ、特許請求の範囲に記載された言葉をベースに、明細書等あるいは技術常識等を加味しつつ、また特許法の趣旨にしたがいつつ、その言葉の意味するところを解釈し、適正な発明の技術的範囲を定めていく行為が解釈である。

*1 なお特許庁が拒絶査定した場合、出願人からその不服審判、更に不服の場合、審決取消訴訟に至る場合もある。このとき、出願された特許権の内容が特許要件に合致するかの判断が行われるが、それもクレーム解釈の一貫である。そしてその基本はやはり第70条に係るが、その際の具体的手法は、侵害訴訟の場合と若干異なる。後述の1.(1)イ.のリパーゼ判決のところを参照。

*2 かつてはこのようであったが、後述するが平成16年改正で特許法第104条の3が新設され、裁判所も独自に無効判断できるようになる。

なおわが国特許法は平成6年改正で特許請求の範囲等の記載を大幅に自由化している。ためにかつてなかったような表現形式の特許も出現しており、それに応じた新たな解釈態度が求められてきている。

<均等論>

ところで上記が解釈の一般的態度であるが、これは特許の意義等にも関係するが、このように特許の技術的範囲、あるいはその個々の構成要件が、それもある「文言（形式的な文言そのものでなく意味的な意味で同じものを含む。以下同じ。）」によって定まってこよう。そしてある対象物がここで定まった技術的範囲等に合致（ないし属する）場合、当該対象物は本件発明と同一（ないしその範囲内）であって当然侵害となる。この同一であることは、内容を定めた「ある文言と同一」とも評価でき、これを「文言侵害」という。しかし対象物が、当該定めた文言と異なる場合、それは発明の範囲を外れ侵害にはならない。ただこのような場合において、その違いが僅かに過ぎず、技術的思想的には違いがないような場合、それを非侵害とするのは、発明者にとって酷な場合がある。このように違いが僅かの場合において、ある一定の条件は付するが、それを当該発明と「均等」のものとして、発明の範囲に含めるとの考えもある。これが均等論である。わが国はかつてはこの均等論を認めていなかったが、平成10年に初の最高裁判決が出て、認めるようになっていく。

<特許法第104条の3>

最後に、特許権の有効無効判断は一義的に特許庁に委ねられていると前述したが、この原則は近時変わりつつある。即ち、平成16年の裁判所法等の一部を改正する法律によって特許法第104条の3が新設され、裁判所が独自に特許権の有効を認定する道が開けた。

以下においては、上記の三つの点から、クレーム解釈実務が近時、どのように行われているかを概観し、それらの特許権保護との関係を考察する。

1. 最近の動向

(1) クレーム解釈

①解釈の基本的立場

ア. 周辺限定主義等

まずこの解釈への基本的立場として、「中心限定主義」と「周辺限定主義」がある。

前者は、クレームは技術思想としての発明の中心を記述したもので、その範囲は、当該中心からその発明の客観的な価値として広がる。ドイツがこれに当たる。したがって必ずしもクレームの記載ぶりにその範囲は左右されない。これに対し後者は、クレームはいわば法令のように発明の内容を記述し、その範囲（の外縁）を記述する。米国がこれに当たる。

そしてわが国は、かつて（大正10年法）は中心限定主義的であったが、現行法では周

辺限定主義としている。また後者の立場からは、クレームの公示機能を重視する。

なお両説の違いは、前者の場合、そもそもその範囲は柔軟で、いわゆる均等論は問題にならない（当該発明の価値の範囲内なら、抵触し、侵害。）。これに対し後者の場合、均等は基本的には権利範囲外であって、均等論を認めるのは別途の理論が必要となる。

解釈には別の次元からの差異もある。それは「主観説」と「客観説」で、前者は出願人の意志を重視する。これに対し後者は、クレームの記載から客観的に把握されるところを権利範囲とする。これは特にクレームの公示機能と結びつく。わが国は（米国同様）基本的には客観主義を採る。ただ「認識限度論」として、出願人が特許の範囲として認識していなかったところは、特許権の範囲から除外する方向にある。これは出願人が要求しなかったものまで付与する必要はないという考え方である。

これと均等論の関係については、主観主義の場合は出願人の意図を参酌することから均等論に結びつきやすいが、客観主義の場合は、難しい。特に公示機能等をより重視するいわゆる文理解釈説となるとますます、難しくなる。

以上から、かつてはわが国において均等論をその採るところには至らなかった。しかしながらそれは平成10年に変更されている（後述）。

イ．明細書等の参酌

発明の技術的範囲は第70条に定めるのは前述したが、「特許請求の範囲の記載」の解釈における「明細書等（図面を含むの意。以下同じ。）の記載」の参酌については、過去に若干の混乱があったので、ここに参考までに述べることにする。

それは、**リパーゼ事件**^{*1}判決（最高裁二小,H3.3.8.）に係るものである。

即ち、同判決は**審決取消訴訟**であって、明細書（その実施例等）を参酌して特許請求の範囲の記載のリパーゼを Ra リパーゼと限定解釈し、そうしなかった特許庁の審決を取り消したが、最高裁は、特許請求の範囲の記載を優先して明細書等を参酌した原審を取り消した。しかるに本判決以前は、**侵害訴訟においては**、発明の技術的範囲の認定は、特許請求の範囲の記載の文字に拘泥することなく、発明の性質、目的、明細書の記載、等を勘案して技術的範囲を認定すべきとされていた（オール事件最高裁判決 S50.5.27.）ことから、

*1 本件訴訟は；審決取消訴訟で侵害事件ではない。 事案は、「トリギリセリドの測定特許」への特許庁の拒絶査定（進歩性欠如）審決に関し、原審は、明細書の発明の詳細な説明の記載を参酌し、測定方法として技術的に裏付けられるのは Ra リパーゼで、また実施例は Ra リパーゼのみ、等から「特許請求の範囲」に記載されたリパーゼは Ra リパーゼと認定し、特許庁の発明要旨の認定違反からその審決を取消判決。これに対し、特許庁が上告。最高裁は、「(新規性・進歩性判断の前提として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、明細書の特許請求の範囲の記載に基づいて行われるべき・・・」「特許請求の範囲に記載された技術的意義が一義的に明確に理解することができない、または一見して誤記が明細書の発明の詳細な説明に照らして明らかであるなどの特段の場合に限って、明細書の発明の詳細な説明を参酌することができる」旨、判じた。

侵害事件等においても、従前のような解釈運用が出来なくなるのではとの混乱を生じた^{*1}。

これに対する理解（通説多数説）は、リパーゼ判決は「審査」に係るものであるのに対し、従前のは「侵害」の事件であり、そこから差異が出るということ。即ち、前者の場合、審査であるので「発明の要旨」の認定が問題となり、それはあくまで特許請求の範囲の記載を基本とせざるを得ない。よって請求項の記載は、本来は一義的に明確であるべきで、それができない場合に例外的に明細書等の記載を参酌することとなる。また実務的にも、請求項で明確な発明特定事項の文言をもって先行技術調査をすることとなるが、文言が一義的に明確でないと、それができなくなる。これに対し、後者は侵害系なので、イ号が当該特許の技術的範囲に属するかが問題で、即ち特許査定時の先行技術調査の場合のようにその調査範囲を予めある程度確定する必要がない（換言すれば探すまでもなくイ号と直接対比させれば済む）。そして特許が公開代償であることから、当該イ号が、本件特許において明細書等をも含めた上で開示されているかが問題。いわば、原則と例外が逆転していると理解できる。^{*2}

よってリパーゼ判決があってもおよそ解釈に係る態度は変化する必要はなく、ただこの混乱を鎮めるため、平成6年改正で、現行第70条第2項が追加された。なお同項には「技術的内容が一義的に明らかでない場合」といった限定は付いていないが、「考慮して」は「特許請求の範囲に記載された用語の意義を解釈する」にかかっている。

以上より、侵害系事件では、特許請求の範囲の記載のみならず明細書や図面の記載を考慮（明示していないが出願時、場合（均等判断）によっては侵害時、の技術水準ないし技術常識も勘案される）して技術的範囲を考察することとなる。なお留意すべきは、やはり特許請求の範囲の記載が優先するということである。すなわち仮に特許請求の範囲とその他のところが矛盾する場合、特許請求項の記載が優先する。^{*3}

ウ. 外部証拠

前述のように、わが国ではクレーム解釈においては、第70条にその原則があり特許請求の範囲の記載その他明細書等を参酌するが、加えて公知技術や、先行技術あるいは当業者の技術常識等をも考慮する。これを証拠的に言えば、審査経緯に対しての外部の刊行物や専門家証言等となり、因みに米国ではこれらを「外部証拠」（それに対し「内部証拠」とは、クレーム、明細書等及び審査経過）を言う。なお更にわが国では、裁判実務で、調査官及び専門調査委員^{*4}が参画することができ、この点から特許事件の技術的専門性への対応が可能となっている。

ということでわが国ではこの外部証拠かは問題にならないが、米国では、その取扱い（即ちどこまで参酌できるか、特にクレーム文言の解釈における辞書の扱い）が問題になって

*1 なお混乱を生じたというが、この特許請求の範囲の記載を基準として解釈することは、電気蚊取り線香事件（東京高裁 S45.4.15.）やフェノチアジン誘導体事件（最高裁 S47.12.14.）でおこなわれている。

*2 侵害系にリパーゼ判決を適用しないとした台紙帳事件（H5.6.17.大阪高裁）。最も例外的であろう。

*3 第3章1.（2）②審査基準の内容ア新規性・進歩性 の発明の認定のところ参照。

*4 平成15年改正。第6章参照。

いる。

<参考 米国でのクレーム解釈>

わが国との差異は、陪審制からによる。

米国法において、特許クレーム解釈・権利侵害に関する規定を概観するに、権利内容については米法（以下略す）第 154 条(a)(1)が、侵害には第 271 条がある。そして特許発明（クレーム）の内容は第 154 条で明細書を参酌して定められる。この点はわが国同様である。

ところで米国においてはわが国同様いわゆる周辺限定説を採り、クレームは、①特許要件を適用する際の対象たる発明の範囲を明確にする、及び②特許侵害判断を行う場合の発明の範囲を明確にする、の二つの機能を負っているとされる。特に重要なのが②であって、侵害物件（イ号）がクレームの文言が意味する範囲に完全に合致しない限り、非侵害となる（ただこの原則を貫くと権利者にとって酷な場合があり、若干外れてもそれが非実質的でないような場合救済するのが「均等論」である）。よって具体的侵害事件においては、まずクレーム文言の意味解釈（クレーム（文言）解釈）を行い、次いで侵害が問責される対象となる技術（イ号）に対しての当てはめが行われる。

そしてここがわが国との差異であるが、前者のクレーム解釈は法律問題として裁判所が行うべきとされ、後者の当てはめは実問題として陪審が担うとされている。（マークマン載高裁判決）

<参考 米国の外部証拠、辞書の扱い：フィリップス事件（CAEC 大法廷判決 2005.7.12.）>

本判決の意義は、外部証拠である辞書等から導かれる通常の意味を重視する手続遵守型アプローチから明細書を重視する総合主義的アプローチで採用することを明らかにした。すなわち、かつてクレーム解釈の際に依拠すべき資料に、内部証拠（明細書等の審査過程での文書類）に加え外部証拠（辞書や専門家証言等）をどのように扱うか争いがあった。そして前者の場合は、いきおい実施例限定的になり、他方後方で特に辞書の広い意味をそのまま採用すると広すぎるとの批判もあった。本判決は統一されていないクレーム解釈手法の統合を目指したもの。

本判決のポイントは、一つに明細書等を主とする従来の基本原則は変更しないことを明らかにした。そしてクレーム文言は一般的に「通常及び慣用の意味」が与えられるが、それは「発明がなされた時点の当業者にとっての意味」である。当業者は、クレーム文言のみならず、明細書を含む特許文書全体を読む。そしてクレーム解釈の際に参酌すべき資料について、クレーム、明細書、出願経過（以上内部証拠）及び関連する技術法則、技術用語の意味及び技術水準の証拠（以上外部証拠）がある。このうち、クレームはクレームそのもののみならず、それ以外のクレームも重要で、各クレーム間の違いもクレームを理解する上で有用。また明細書は常にクレーム解釈と高度な関連性を有し、通常、決定的。出願経過は、進行中の交渉結果で最終のものではないので、しばしば明細書よりは明確さを欠く。辞書を初めとする外部証拠に依拠することは認められるが、内部証拠よりは受容性で劣る。「外部証拠は内部証拠に反しない限りにおいて考慮して良い。」（これはヴェトロニクス判決で示したルールで、それを再確認。）

二つ目は、テキサス・デジタル事件(2002)を代表とする辞書を主たる参考資料とするアプローチは今後採らないことを明らかにした。なおこのアプローチのクレームの意味を「実施例に限定してしまう（限定解釈）」というミスを避けるためのものという目的の正当性は認めつつも、辞書という明細書から離れたものの広い意味からクレーム解釈を不当に広げるおそれがある。限定解釈の回避は、クレーム解釈に明細書を使用することと明細書の限定を読み込むことの区別は事実

上難しいが、その点、当業者が如何にクレームを理解するかは裁判所が集中することで、合理的な確実性と予測可能性を持って当たることができる。

わが国と比較するに、依拠証拠の点ではクレーム（特許請求の範囲の記載）、明細書等を重視するがそれに限定せず、当時の技術常識、その他外部の専門書や専門家証言を参酌しており（勿論明細書等に反しない限りで）、むしろわが国実務に近くなるものと思われる（またテキサスデジタル事件のように辞書を重視することは行っておらず、それを排除したことも評価できる）。なによりも当業者理解をベースとするところは正にそのとおりと言えよう。なおわが国では、特許の技術性にかんがみ、米国では無い調査員制度、更に専門委員制度導入（平成15年民事訴訟法改正）をも図っており、より当業者理解に足った判断ができるようにされていると言えよう。なお、二つ目のポイントでもある「実施例限定解釈」はわが国でも避けるべきで、その点、配慮が必要であろう。

②クレーム解釈の具体的事例

以上より、特許クレーム解釈の基本的態度を述べたが、前述したようにクレーム（特許請求の範囲（の記載））は平成6年改正で自由度がまし、かつてなかったような表現でのそれがみとめられるようになった、またこの改正に併せ、出願書類の記載要件（第36条第4項、第6項）も改正され、その運用も変わってきている（前章で述べた例えば「サポート要件」等審査基準の改訂等）。よって以下においては、平成6年改正で変わったところ及び審査基準での改訂部分に係るものを中心に具体的解釈例を紹介する。

（注；なお以下はあくまでいくつかの実例の紹介であって、これでクレーム解釈全てを記述するわけではない。）

1) 自由なクレーム表現

・機能的クレーム

この表現の場合、当該機能を有するもの全てが基本的には構成要件に該当してしまうことになる。よってこれに属するものならば全て所要の技術的課題の解決ができることが論理的に明らかな場合はよいが、そうでない場合、問題になる（広すぎるクレーム）。もっともこの表現で構成要件に該当するというものの範囲を担保するのが第36条第5項第1号のサポート要件であり、同第4号の実施可能要件となる。ただいずれにせよ、この理論的裏付けが及ばない場合は発明の技術的範囲とすべきではなく、明細書等に開示された実施例等に限定解釈される。

・**磁気媒体リーダー事件**（東京地裁 H10.12.22.）；クレーム記載された発明の構成が抽象的・機能的な場合、当該機能ないし作用効果を果たし得るすべての構成を技術的範囲に含まれるとすると、明細書に開示していない構成まで含まれることとなり、出願人が発明した範囲を超えて保護を与えることとなり、・・特許法の理念に反する。したがって・・クレームの記載のみ（ではなく、）明細書の発明の詳細な説明の記載を参酌して、そこに開示されている具体的な構成にしめされている技術思想に基づいて・・技術的範囲を確定すべき。ただし、この解釈は、明細書記載の具体的な実施例に限定するものではなく、・・記載されてはいなくても・・当業者が実施し得る構成で有ればその技術的範囲に含まれる。

補；**コインロッカー事件**（東京地裁 S52.7.22）；H6 改正前の事件で、機能的クレーム以前の案件。侵害事件で、原告クレーム「カギの挿入または抜き取りによる硬貨投入口を開閉する遮蔽を設けたことを特徴とする貸しロッカーの硬貨投入口開閉装置」で実施例が「硬貨投入でクランク軸の回転で遮蔽板が移動し投入口を開閉する」のに対し、イ号は硬貨投入でカムが上下運動する形態であったところ、判決は、クレーム記載を「課題の提示のみ」で抽象的で何ら解決の方法を示さないうとし、よって「技術的範囲は・・・(明細書の) 詳細な説明に従い、その記載通りの内容にも限定して解釈しなければならない」として開示実施例に限定し、非侵害とした。

この判決には、当時から狭すぎるとの批判があった。仮に上記の判例のように解せば、侵害とする余地はあったろう。もっとも当時は機能的クレームを認める前でもあり、またどちらかというところクレームを狭く解する（実施例限定）傾向があったことから、仕方なかったのかもしれない。

<参考 米国のミーンズファンクションクレーム>

米国では、means function claim として手段や方法でクレームする場合があるが、この場合のクレームの範囲は、明細書で開示された「実施例及びその均等物」に限定される（§ 112 ⑤）。

なおわが国にこのような条文はないが、解釈の一つの指針とできるのではないか。

注；当初この方式は内容が不分明なため開示要件違反との議論があったが、ために 53 年改正で上記のように実施例とその均等物にクレーム範囲を限定した。

・数値限定発明

基本は、この限定した範囲が発明特定要素であることが多い。この意味でクレームが広すぎるおそれは少ないかもしれない。しかしながら、数値の限定の仕方、特にパラメータを利用したような場合、そのパラメータの理論的意味が不明な場合、当該パラメータで画される領域全てが所要の作用効果が得られるか不明の場合がある。よってこのような場合は基本的には無効となる（サポート要件違反）。

・**偏光フィルムの製造方法事件**（審決取消事件・知財高裁 H17.11.11.）；事案は、より高性能の偏光フィルムを製造するため、完溶温度(X)と平衡膨張率(Y)に係る二式で原材料たるポリビニルアルコール系フィルムを特定し、それを用いる偏光フィルムの製造方法特許。出願は H5.10.21.（平成 6 年改正法の前）で、一旦 H14.7.12 に特許査定されたが、その後の異議申立により、H16.11.26. に特許取消決定。これを不服として原告（元特許権者）が提訴したもの。

特許庁の取消の理由は（注；以下の引用は筆者の要約）；①二式で規定する範囲は広範囲でこの式を満たすすべてが優れた効果を示すとの心証が得られない。またこの 2 式の根拠不明で、発明の詳細な記載にもない（第 3 6 条第 6 項第 1 号・サポート要件違反）、②またどのような製造方法であればよいのかも、発明の詳細な説明を参酌しても不明（同条 4 項違反・開示要件違反）。なおこのように判断した背景には何よりも原告の当初明細書に記載したデータが実施例 2 点、比較例 2 点の 4 点しか無かったことによる。

これに対し、原告は後にデータ 10 点を追加提出したところ、上述のように特許庁は当初明細書記載の実施例と比較例のみ考慮し、これら追加データを考慮しなかったが、これは失当とする。またサポート要件等の審査基準に触れ、それは原告出願後の改訂に係るものであり（法改正、特に第 3 6 条等もあり）、原告出願の審査へ遡及適用するのは妥当ではないと主張。

裁判所は、「サポート要件に適合するためには、発明の詳細な説明が、その数式が示す範囲と得られる効果との技術的関係の意味が、出願時において、具体例が無くても当業者が理解できる程度に記載するか、技術的常識からその範囲内で有れば所望の効果が得られると当業者が認識できる程度に具体例を示して開示することを要するが・・・具体例は実施例2と比較例2しかなく・・・当業者に理解できるものと認められない。」「(データの追加については) 出願後に発明の詳細な説明の記載内容を変更させ、サポート要件に適合させることは、・・・特許制度趣旨に反し許されない。」(注；なお追加データについては、そもそも、当初明細書への添付データとの条件の整合性に問題あり)、 「(審査基準の適用については) サポート要件適合は特許法の当該規定の趣旨に則って判断されるべきであり、パラメータ発明についても然り。審査基準は行政手続法第5条の審査基準ではなく、法規範でないから上記解釈を左右しない。平成15年10月の審査基準の改訂は旧第36条第5項第1号(編注；出願当時)に合致することは明らか、「(なお原告は同条第4項の運用について、「最良と思うものを少なくとも一つ記載」(編注；原稿審査基準 3.2.1(1))と合致している旨主張するが) 上記説示に照らし採用することができない」、と判示している。

この限定範囲の場合、それで画された範囲を超えての拡大(ないし拡張)解釈する余地は殆どない。稀に拡大される場合として、この限定に「約」「付近」「程度」等の境が曖昧な表現の場合¹⁾で、そもそもその境界の数値を導き出した意味から、この境界数値が如何なる状態かを総合的に勘案し、そこから問題のイ号の数値(範囲)は厳密にはこの限定数値による範囲を若干超えるが、その数値を導出した意味からはまさに技術範囲に属するとしたものに当たる。

・**燻し瓦事件**(最高裁 H10.4..28.)；「摂氏 1000 度乃至 900 度付近」のクレームのところ、イ号が最高 890 度に対し、侵害ではないとした原判決を破棄し、「付近」を解釈するに当たり参酌すべき作用効果が開示されており、これを参酌しなかったのは違法とした。(なお後述するが、本判決は、クレーム解釈において「作用効果」を参酌すべきことを最高裁として示した重要な判例)

・**プロダクトバイプロセスクレーム**²⁾

平成6年改正で認められた形式。原則として「最終的に得られた生産物」を意味し、請求項に記載された製造方法と異なる方法の場合、その生産物が公知の場合、新規性は喪失する。

注；上の考え方を学説的には均質同一説と言うが、学説には製法を重視する製法限定説もある。

判例は均質同一説を採用するが、審査経過で引用例に対して当該製造方法の違いを強調した場合は、禁反言から製法限定する場合もある。

・**衿腰の切替のある衿事件**(最高裁 H10.11.10)；「特許請求の範囲に当該物を特定するための作図法が記載されている場合には、右作図法によって得られる形状と同一の形状を具備することが特許の

*1 なおこの曖昧な表現については、その曖昧さから実施要件不備とされることもある。(注；拒絶理由回避でこの限定を付ける場合(補正等)は、経過禁反言との関係が出てくることもある。)

*2 審査基準第I部第2章1.5.2.(3)、第2章1(2)②ア. 1) 参照。

技術的範囲に属するための要件となるのであり、右作図法で製造されていることが要件となるものではない。」

- ・**単クローン性抗体事件**（東京地裁 H12.9.29.）（生物関連発明で前出）；「一般に、請求の範囲が生産方法で特定されたものであっても、・・特許の対象を当該生産方法に限定して解釈する必然性はない。しかし、・・そう解釈すべき事情が存する場合は、・・限定される場合がある」として、出願経過での拒絶通知に対する意見書（方法の役割を強調）から「方法に限定して解釈すべき」。

2) 自由なクレームの限界

平成6年改正はクレーム記載を自由化したとはいえ、何でもクレームにして良いものではない。

- ・あまりにも抽象的なクレーム

そもそも良くこんなクレームが認められたという事案かもしれない。

- ・**冷凍枝豆事件**（東京地裁 H15.2.26.）；請求項1は、「豆の薄味に塩味が感じられ、かつ、豆の中心まで薄塩味が浸透しているソフト感のある塩味茹枝豆の冷凍品。まさに発明の課題そのものをクレームしたもので何ら解決手段を示すものでないところ、判決は、「明白な無効事由あり」として非侵害。

また平成6年改正ではクレーム記載の自由化に伴い、かつての目的・構成・作用（効果）といった書振りに限定されず、特に作用効果を明確に記述しないものも現れた。しかし第36条第4項の前提として、作用効果はやはり発明の重要な構成要件に変わりはない。

- ・**燻し瓦事件**（最高裁・前出）；技術的範囲の認定において、その作用効果を参酌すべしとして、数値限定発明を厳格に解した原審を破棄。

ただ侵害事件の場合、この作用効果がないとの主張だけでは不十分で、特定の構成要件を満たさないことを併せ主張する必要があることもある。

- ・**エアロゾル事件**（大阪高裁 H14.11.12.）；判決は、「特許請求の範囲に記載されているのは発明の構成要件。・・通常この構成要件に対応して特定の作用効果が生じる。よってイ号が特定の作用効果を生じないことは、当該作用効果と結びついた構成要件を有していないか、別個の構成要件を有することを意味する。したがって非侵害に特定の作用効果がないことを主張するだけでは不十分で、構成要件を欠くか、阻害する別個の構成要件を有することを主張する必要がある。」

補；実施例限定について

かつて、特に平成6年改正以前は往々にして、またその後しばらくもわが国のクレーム解釈は狭く、特に実施例限定に過ぎるとの批判があった。このため意識的かどうかは別として、徐々に実施例限定をしない方向になってきたように思われる。特に審査基準の平成15年改訂において、サポート要件のところ留意事項として「特定の具体例にとらわれて必要以上に制限的にならないよう留意する」^{*1}とされている。

ただ実施例限定するしかない場合もある。それは、以下のいずれでも技術的意義が明ら

*1 審査基準第I部第1章2.2.1.(留意事項)(ii)。なお第3章1.(2)②イ1)参照。

かでない場合。①一般的に説明した部分を参酌しても技術的意義が明らかでない、②発明を一般的に説明したところがない、③一般的説明を踏まえて実施例を参酌することが好適な場合^{*1}。

・版下デザイン装置・方法事件（東京地裁 H15.2.28.）

多重文字（縁取り文字）を描くのに、もとのキャラクタに対し、その内側又は外側にキャラクタの原点を決めて、その部分から一定の幅比率を求めてそれを元のキャラクタに乗して内側または外側に線を引くことによって描くという装置・方法。

裁判所は、実施例の記載から当業者に自明な範囲に限定。

曰く、「変化幅」「幅比率」「原点データ」の具体的意味・関係の説明的記載がない。よって、「実施例によってしか明らかにされていない事項について・・・当業者に自明な範囲を超えて特許権の効力を及ぼすことはできない」。

なおこれに関連して、実施例に記載しないことが「意識的除外」になるか、については、一般的にそうはならない。

・均等論のところで後述する「ペン型注射器事件（大阪地裁 H11.5.27.）」、「生海苔の異物除去装置事件（東京地裁 H12.3.23.）」参照。

補；拡張解釈の例

上述の実施例限定等はクレーム（文言）の縮小解釈で、開示等の関係で広すぎるクレームの場合に生じ、解釈としてもよくある。これに対し、拡張解釈、即ち開示に比してクレームが狭いとしてその意味内容を拡張するのは結構珍しい。というのも、自己責任で記述するクレームにおいて記述しなかった以上はこれを保護する必要なし（そもそも発明の技術的範囲はクレーム範囲の記載も基づき定めるもの（第70条第1項）であり、加えてクレームには示機能もある）、ということからであろうか。ただ一つ例を紹介する。

・第29条の2の適用に関し；製パン事件（大阪地裁 H12.10.24.）；先願発明に対し、後願発明が先願のクレームにある「材料容器内の材料の温度検出手段を備えた」ものでなかったが、裁判所は、先願の技術的意義から「温度検出手段」という要件はあるが、後願は先願に含まれているとして「同一」と認定、無効。なお「温度検出手段」の効果は、独自の技術的効意義を生ずるとの見解もあるが、自明の効果で、それを含まないものを包含することを既に予定している、としている。

3) かつてから有る法条であるが、その審査基準が最近（平成16年）になってやっと出来たものとして、国内優先に係る近時の判例を紹介することとする。

・国内優先；なおこれらは、「新たな実施例の追加」に係るものである。

・人工乳首事件（東京高判 H15.10.8）では、新たに追加した実施形態をして、先の出願の当初明細書等記載部分を「超える」ところがあるとして優先権出願が認められなかった。

事案は、新たな実施形態として実施例11として乳首胴部の厚薄のシリコンゴムを螺旋形状に巻いたものを追加したところ、当初明細書には、胴部に厚薄の部を設けること、それにはシリコン

*1 このような場合、下手をするとサポート要件違反ないし開示要件違反で無効とされる可能性もある。

ゴムが良いこと、実施形態としてこれを輪状に交互に巻くことの開示等はあったが、裁判所は、「(当初明細書等に記載された) 図1に係る人工乳首の奏する効果と異なる螺旋形状特有の効果奏するもの」として「超える部分」を認定し国際優先を認めなかった。出願人は、螺旋形状の効果として乳首本来の赤ちゃんが飲みやすい(この点は先の出願から本件発明の特徴として主張)に加え、金型から抜きやすいという製造上の効果を唱っていた。ただし、この螺旋形状は従前の実用新案にもあり周知と主張。しかし裁判所の受け入れるところとならなかった。

- ・ **レンズ付きフィルムユニット事件** (東京高裁 H17.1.25.) では、新規事例の追加にも関わらず国内優先を求めている。事案は、フィルム巻き上げ機構に係る構成要件と具体的実施形態として機構Fを追加したところ、判例は、機構F自体は新規(即ち先出願の当初明細書等に記載ない)であるが、その技術的思想となるフィルムの巻き上げ機構自体は既に開示されており、機構Fも周知の技術のみからなるもので新たな技術的事項はなく、「(実施に係る) 具体的な一般例の開示」にすぎず、発明の要旨を変更するものではなく、「(当初明細書等にあった) 第1実施例によって十分裏付けられている(編注。要するに「記載されている」)とされた。

若干のコメント ; このように同じ新規事例について逆の結論が出た訳だが、この理解は若干微妙かもしれない。たしかに表面的には、カメラユニットは、周知技術の組み合わせで何ら新たな効果の追加がないが、人工乳首は「製造上の効果」という新たな効果はある。ただこれは裁判所は認めなかったから仕方がないが、もし出願人が言うように螺旋形状特有のこの効果は既に公知(先の別途の実用新案で)とした場合はどうであったろうか。それでも、先の出願には少なくとも省略されていたから、やはり追加的技術要素となるのであろうか?

またカメラユニット事件で、非権利者からは、新規の第1 1実施例の追加は、改良ないし塚発明との国内優先権の活用に違いない旨の主張をするが、権利者、裁判所はそうではないとし、裁判所は外国出願するために発明を一本にまとめるため、追加発明等でなくでもそうする意味はある旨判示する。以下は、まだ筆者として考えがまとまっていないが、たしかに裁判所の認定したような事情の場合もあろうが、逆に、国内優先権がいわゆる追加ないし改良発明的なものを一切含ませない、換言すればそれを含まれば「超えた部分」になるという解釈が果たして妥当かについては、「先願主義として後願排除できるのはそこで開示したもの」という原則はあるものの、若干忸怩たるものがある。今後、検討したい。

4) この解釈手法自体は何ら新しいものではないが、次に述べる均等論との関係から重要な解釈手法として;

- ・ **審査経過の参酌ないし出願経過禁反言^{*1}**

特許権は出願人が望むもの(範囲)に対し与えられる。逆に、意図的に(ないし不注意等でも自ら)除外したものには付与されない。このため審査経過においてなした行為がこの除外とみなされると、そこは特許権の技術的範囲から除かれる。

特に補正に関し、少なくとも仁義として主張できない。これを出願経過禁反言という。(あるいは出願に係る書類等(意見書等も含む。多量の書類の束・包みなので「包帯」

*1 均等論のところで後述するが、この出願経過禁反言について米国では判例法理・ルールが確立しているが、わが国ではそれほどではない。

と呼ぶ。)に反するという事で「包帯禁反言」とも言う。)なおこの禁反言は、出願等で正式に定められている文書でなくても、例えば意見書のようなものでも足りる。

よくあるのは、拒絶通知を受けて、それを回避するために除外した事項。ただそれが引用例を回避する等のためであって、勇み足的に結果として回避すべき部分を超えて意図せざる所まで余計に除外してしまったときは、回復できる場合がある。

- ・ **青果物の包装体事件** (大阪地裁 H8.9.26.) 「新規性又は進歩性を欠くとの異議事由を排除するために全く必要が無かったか不必要な範囲まで限定を加えるものであったというところの場合には、右陳述に対する第三者の信頼はいまだこれを保護しなければならないというような合理的信頼とすることが困難・・・禁反言は適用されない」
- ・ 均等論のところの後述する「**ペン型注射器事件** (大阪地裁 H11.5.27.)」補正の案件。この補正は拒絶理由に係るものと同時にされたが、裁判所は「拒絶理由の回避ではない」とし、禁反言法理の適用はなかった。

以上、平成6年改正以降及びその後の審査基準改訂等を踏まえての新たな解釈事例のいくつかを紹介した。

これ以外にも、改訂審査基準では公知技術や技術常識の参酌や新規性・進歩性判断基準を示すが、この違反は無効事由になるところ、その事例については、後に述べる第104条の3のところを参酌されたい。

それ以外にも特許法は、法条をもつての特許権行使の例外や、特許法の趣旨からの例外(いわゆる消尽原則等)もあり、それに係る新たな判例・解釈動向もあるが、これは次章(第5章)の関係部分等を参照されたい。

(2) 均等論

冒頭で述べたように、均等論は、いわゆる文言侵害を超える物であって周辺限定主義を採るわが国では長く受け入れられなかった。しかるに、その文言が若干・僅かに違うがために非侵害というのは特許権者に酷ではないか、ということはある。因みに同じ周辺限定主義を採る米国においては、相当以前の1950年代から認められていたし、近時は80年代のいわゆるプロパテント化を背景に、その適用の緩和が見られた^{*1}。このような状況から、下級審では均等論適用の先例がいくつかあった^{*2}ものの、一般的な解釈手法としては定着しなかった。それが、平成10年に至ってやっとボールスプライン事件最高裁判所で認められた。

なお上述からも明らかなように、この均等論は、わが国の解釈の基本的立場からは例外

*1 もっとも 90年代後半から特に最近では、プロパテント政策見直し機運もあり、その適用はかなり審中央になってきている。後述<米国の状況>を参照。

*2 例えば；**ベロクロファスナー事件** (大阪地裁 S44.4.2.但し高裁で破棄)、**原木皮剥機事件** (旭川地裁 S59.12.25. 最高裁 (S62.5.29.) では「(均等論の) 論旨は採用できないが・・・結論において是認される。」、**t-PA 事件** (大阪高裁 H8.3.29；地裁の非侵害を破棄)

的なものである。そして特許権者にあまりにも酷だから認められたに過ぎない。よって、その適用はフリーハンドとは行かず、当然何らかの原則（考え方）および適用に際しての具体的な要件を定める必要がある。

<ボールスプライン事件最高裁判決の概要；2つの理由・5つの条件>

その点に関し最高裁は、同事件判決において、この均等論を認めるにつき、二つの理由と五つの条件を挙げる；

理由1；出願時に将来のあらゆることを想定して明細書に記載することは極めて困難。

相手方において構成の一部を出願後明らかになった物質、技術等に置き換えることで権利行使を免れ得るとしたら発明への意欲を減殺してしまう。

これは特許法の目的に反し、社会正義にも反し、衡平の理念にもとる。

理由2；以上を考慮すると、

特許発明の実質的価値は、第三者が特許請求の範囲に記載された構成から実質的に同一のものとして容易に想到できる技術に及び、第三者はこれを十分予想可能と解するを相当とする。

よって記載された構成中に対象製品等と異なる部分が存在する場合であっても

条件1；右部分が本質的でない（非本質性、又は解決原理の同一性）

2；置き換えても発明の目的達成可能で同一の作用効果（置換可能性（狭義））

3；置き換えることが対象製品の製造等のときに当業者において容易に想到できた（容易想到性 又は置換可能性（広義））

4；対象製品等が特許出願のときに容易に推考できたものでないこと（出願当時の公知技術からの推考（できないこと＝新規性・進歩性喪失しない））

5；対象製品等が特許出願手続で意識的に除外された等の特段の事情もない（特段の事情）（なお意識的に除外された場合、禁反言で主張できない。）

場合は、特許請求の範囲に記載されたものと均等のものとして技術的範囲に属する。

なお判断の時点は、侵害時点とする。

注；この判断時点については、かつては出願時とされていた。しかして、前述の理由のように「将来のあらゆることを想定できない」ために記載に漏れが生じ、これを保護しないことが衡平に反すると考えるならば、当然侵害時において置換可能性や容易想到性を判断することとなる。因みに米国も侵害時をとる。

<若干のコメント>

この均等論を認める根拠としては、2つの考え方があるように思われる。

一つは、衡平法から特許権者の保護を考えるもので、要はその差異は極めて僅か（非本質的というのも入ろう）でしかなく、それをもっての特許権の迂回行為は不適切ないし不当で、そのような不正競争まがいの行為は阻止すべきであるという考え方（仮に不正競争防止説と言う。）と、もう一つは、クレームの公示性（その客観性）にかんがみつつクレームの合理的解釈、より詳細に言えば、出願後の技術レベル等の進歩をも取り込んだの解釈、という考え方（仮に合理的解釈説と言う。）である。

なお両者の違いを敷衍するに、前者はその適用の前提として何らかの不正競争的行為が

必要で、またその適用は例外的になり、またその適用対処も、当該不正競争行為をした者に対してのみであって、第三者一般に対するものではなくなる。また不正競争的行為のとりえ方にもよるが、相手方の主観（例えば加害の意図・認識とか）も関係してくるかもしれない。また不正競争的でないということで独自創作に対しても行使は難しい。

逆に後者ならば、適用は一般の解釈問題と同列であって常時適用となる。また当然第三者全員に対し行使可能。またあくまで解釈論であって、相手の主観も同じく開発の抗弁も関係ないこととなる。

なお両者とも、厳密な意味でのクレームの公示機能は損なわれるが、後者の場合は、その解釈手法を明示すれば、均等論としての拡大部分はある程度予見可能となる（前者では例外的適用であり、ここからして予見可能性は期待しがたい）。よって法的安定性にも資することとなる。

この両者のうち、どちらがより適切であろうか。

最高裁判決は、若干ははっきりしないが、理由1で衡平原則に言及するが、「出願後明らかになった技術」等に言及するところ、それは客観的存在である。また理由2では、容易想到性から「十分予見可能」に言及している。これはクレームの公示性にも着目した故と理解でき、となると、後者の「合理的解釈説」の方に近いと言えよう。因みに米国においても、当初は不正競争防止説的であったが、その後、ヒルトンデータベース事件等を経て原則適用とし、いくつかのルールを定めるなど、その考えを合理的解釈説の方向に変えてきているように思われる。

筆者も同じ立場を採る。なお後者を採るとして、わが国の場合、クレーム解釈にはだ第70条があるところ、それと整合するかについて検討する。この関係で、第36条と第70条を対比するに、両者はともにクレーム解釈の規定で似たようなものとされてきたようだが、第36条は「特許請求の範囲」であり、第70条は「発明の技術的範囲」であり少なくとも文言は異なる。また第36条は特許査定に係るもので、その解釈対象は一義的には「特許請求の範囲の記載（された文言の意味）」そのもので、その対比対象は先行技術で、またその判断時点は出願時である。これに対し第70条は、発明の技術的範囲として侵害品との関係での発明の外縁を積極的に画する物で、その意味でクレーム「文言」のみに必ずしも拘泥しないでよく、その対比対象は侵害もので、その判断（対比）時点は当然侵害時である。この比較から明らかなように、第70条の場合は、事後的判断であり、クレーム文言から離れたもの、即ち均等物を含め解釈することが可能と言えよう。即ち、「合理的解釈説」を採っても第70条との齟齬は生じないこととなる。

この第70条との関連で、クレーム解釈の基本的立場である「認識限度論」との関係についても述べる。この議論の心は、認識しなかったものに権利を付与する必要はない、ということであろう。これとの関連で、仮にクレームに書き間違った場合はどうかというと、それで書き漏らした事項も権利付与するには当たらないとなろう。このことはクレーム未記載の（出願人の）自己責任原則にも合致する。しかしながら、"そのもの"が出願当時存在すらしなかったもの、即ち出願時以降に出現した技術等は、それをクレームに書けといっても、そもそも存在しない以上認識すら不可能であり、それを書くなど土台無理な話である。となると、このように出願時においては認識すらできず、クレーム等（明細書含む）に書くことなど絶対不可能な事項についてまで、「記載がないから自己責任で特許権の範

囲外」とすることは、出願人（特許権者）にあまりに酷であるまいか。よってこのようなものはクレームの範囲としても良いように思える。換言するに、出願時からその侵害品の出現時（侵害時）に時空を超えて、そのときにおいて通常の者ならば、それを当然認識しクレーム等を書くようなものは、クレームの範囲として解釈する、ということになる。

これを再びボールスプライン事件最高裁判決と対比するに、その理由の1に「あらゆることを想定して明細書に記載することは困難」としその例として「出願後明らかになった物質等」を挙げるのは、まさにこの考えに通じる。

なお付言するに、そもそも出願時にクレーム等を書き得たにもかかわらず、それを書かなかったものは、出願人の自己責任からして、均等論で救うべきではない。この理は、「補正」においても同じである。よって後述する米国の状況で、ヒルトンデービスやフェスト事件で、均等論との関係で「補正」は、一義的には意識的放棄の推定する（その覆滅の举证責任は特許権者）というのにも合致しよう。

最後に、合理的解釈説を採るのは、第70条及び認識限度論との整合的といえるが、その判断時期は、当然「侵害時」となる^{*1}。そしてこれはボールスプライン事件最高裁判決に同じ。

<ボールスプライン最高裁判決後の動向>

ボールスプライン最高裁判決後の下級審の動向を見るに；

まず大阪地裁が**ペン型注射器事件**（大阪地裁 H11.5.27.）で均等侵害を認定した。これが最高裁判決後、最初の均等論肯定判決である。事案は、薬液の入った容器を注射器の内側に取り付け、後部可動壁部材をネジでゆっくり押すことで薬剤を静かに調合できるというもの。特許は、装置に係る物の特許と使用方法に係る方法特許からなっていた。まず装置に係る特許については、イ号との相違は、「相互にねじ込み可能な2つの管状部材」を備えておらず、また本件装置クレームが「ほぼ垂直で保持された状態」で注射液調合を行うところ、イ号は「水平からやや上向きに保持する状態」で調合を行うとしていた。よって文言侵害は否定された。次いで均等侵害については、ネジの構造が違うことから均等範囲外とされた。次に調合の方法特許については、本件発明は、前記のように「保持する」状態が異なるものの、本件発明の特徴的部分は、「後部可動壁部材をネジでゆっくり押すことで薬剤を静かに調合できる」ことにあると認定し（この部分はイ号も備える）、したがって「保持する」状態の違いは、①本質的部分でなく、②同一の作用効果を奏するもので置換可能性があり、③保持状態は要は漏れないように針先が上を向いていれば良く、イ号の保持の仕方はイ号の製造時点で容易に想到でき、⑤本件発明の「垂直に保持」との要件は特許拒絶理由を回避するための要件でないことは明らかで、意識的除外に当たらない、とし、結果「水平からやや上向きに保持」する被告方法は本件方法発明と均等の範囲にあるとした。そして被告はイ号の製造販売者であってこの方法を実施しない（実施する

*1 かつての均等論擁護者の中には出願時説を採るものもあったが、それはクレーム解釈の基本は出願時ということからの解釈で、均等論が持つ積極的な解釈上の意義を見落としていたのではないかと思われる。

のは医者等)が、イ号は本件発明の実施のみに使用されることは明らかだから間接侵害を構成する。以上より、方法特許の侵害を認定した。^{*1}

以上大阪地裁の例であったが、東京地裁では、均等論肯定の初の事件は、「**生海苔の異物除去装置事件**」(東京地裁 H12.3.23.)がある。なお東京地裁はその前年に「徐放性ジクロフェナクナトリウム製剤事件」(H11.1.28.)^{*2}、その差異は本質的部分の変更該当するとして均等論適用を拒否した事例があった。

生海苔事件では、本件発明は生海苔(塩水と混合状態にある)から異物を除去するため海苔を細いスリットを通過させるものでスリットとして回転板の周辺と底板との間に環状のスリットを使い(通過しない異物を除去する)、また海苔より比重の重い異物は回転させることでタンク底隅部に集結させ除去すること、具体的には「**B** 環状枠板部の円周縁内に第一回転版を略面一の状態で僅かなクリアランスを介して内嵌し」と表現する、これに対し、被告製品は環状枠板部と回転板の位置関係や回転板の外側が環状枠板部の内側より外にあるという点で異なるが、裁判所は、本件発明の本質部分を上記 **B** の態様で効率的に異物除去することにあるとして、被告製品との構造の違いは設計上の微少な点の変更にとどまらず、これが格別困難なものとはいえず、置換可能で容易想到。またタンク底部に回転板を設けまた回転板と底板の間に円周上のクリアランスという構成は、出願時の当業者が公知技術から容易に推考できたものではない。また被告製品を意識的に除外したという

*1 若干敷衍するに、均等で問題となった保持の仕方について、本件発明での「ほぼ垂直に」は審査官の拒絶査定に対してなされた補正の一環によることが明らかにされている。しかるに裁判所は、この「垂直」の追加は「拒絶理由に対するものではない」とし、いわゆる出願経過禁反言には当たらないとし、また意識的除外についても「調合の際の常套手段を記したにすぎない」とし、それ以外を意識的に除外するものではないとしている。ただ「拒絶理由回避ではない」のなぜ明らかなのか、逆に常套手段を記載しただけというが、それを追加した理由(必然性)は必ずしも明確ではない。この点、米の裁判例(ヒルトンデービス事件、フェスト事件)は、その挙証責任は特許権者にあり、それができない場合、意識的除外の推定が働く、と齟齬を来すこととなる。

その他、装置特許については、ネジ機構を重視しその構造の差異から均等侵害を否定するが、方法発明ではこのネジ機構はほぼ無視しており、発明の要旨認定に一貫性がない、等の批判もある(例えば松本直樹氏;氏はネジで静かに調査出来る点が発明の要旨ではないかとし、このネジ構造に拘泥するのではなく、同じくネジを用いた点をもって装置特許の侵害で行けないか、との疑問を呈する。ただこの場合、均等というより、そもそも「ネジ云々」の文言解釈となり、文言侵害になってしまうかもしれない、ともしている。)

また本件は間接侵害事件であるが、これにも均等論の適用があること(当たり前かもしれないが)を初めて判時した点は評価できる(後述する均等肯定例の「筋組織状コンニャク事件」も間接侵害の事案)。

*2 本件発明は、その製剤に係る本質的部分として「ヒドロキシプロピルセルロースフタレート」を認定し、それを「ヒドロキシプロピルメチルセルロースアセテートサクシネート」という別物質の代用は、「本質的得分の変更」として、非実質部分の差異でなく、均等は成立しないとする。

特段の事情も存在しない、として、均等侵害を認定している。

以上、東京及び大阪地裁での初の均等論肯定判決に触れたが、これらを含みその後の経過については、**知的財産研究所の調査**^{*1}によれば、平成15年3月31日までの判決数で127件^{*2}について権利者から均等論が主張（具体的主張は無いが判決で言及するものを含む）されている。うち均等が肯定されているものは10判決（実質的事案的には6件）^{*3}しかない。なお残りの均等否認の110余件について、非本質的部分に係るもの（第1要件）が63件と過半を占め、次いで特段の事情に係るもの（第5要件；意識的除外等）が27件となり、以下置換可能性（第2要件；25件）、容易想到性（第3要件；16件）、最後に非公知事実（第4要件）は僅か3件^{*4}となっている。

以上からして、均等論の主張自体はもはや特別のものではなく、通常の訴訟手続きになつていふと言えよう。またその判断の仕組みも、下級審ではボールドライン最高裁判決の線に沿っているようである。

ただ均等論主張が出来るのと、それが容認されるかは別問題で、今のところ、裁判所は均等論の肯定には慎重であるように感じられる。

特に否定事案の半数以上が第1要件の非実質性にあることから、裁判所として発明の本質の認定は個別限定的に慎重に行っているように思われる。なおこの要旨認定を厳しく行うことは、要はクレーム文言の解釈も慎重に（即ち安易に広げずに）行っていることにもつうじているのではないか、と思われる。そしてこのことは、いわゆるサポート要件や実施可能要件を重視してクレーム解釈を行い、結果、均等解釈以前にクレーム解釈段階で決着を付ける方向へのシフトにも現れているように思われる。

いずれにせよ、均等論はわが国特許制度においてクレーム解釈を衡平上の観点から広げたもので、その要件等も含め定着しつつあり、その点は権利者保護強化に資するものとして評価できる。ただこれを安易に適用拡大することは、クレームの公示機能を害し、逆に第三者に不意打ちの恐怖からの研究開発意欲の減退も懸念され、そこは慎重に行うべきで

*1 「特許クレーム解釈における調査研究（Ⅱ）」（平成14年度）；ボールドライン最高裁判決移以降平成15年3月31日付け判決までを取り扱っている。

*2 即ち、第一審、控訴審は別の判決なので、それぞれ1件とカウントしている。

*3 ペン型注射器事件（大阪地裁 H11.5.27.）、生海苔異物除去装置事件（東京地裁 H12.3.23.）、召合部材取付用ヒンジ事件（大阪地裁 H12.5.23.なお2事件併合）、前記生海苔事件控訴審（東京高裁 H12.10.28.）、前記注射器事件控訴審（H13.4.19.）、電話用線路保安コネクタ配線板装置事件（東京地裁 H13.5.22.）、筋組織状コンニャク事件（東京高裁 H13.8.27.）、重量物吊上用フック装置事件（H14.4.16.）、筋組織状コンニャク事件（大阪地裁 H14.4.16.）、前記生海苔事件（新たな侵害者；東京地裁 H14.6.27.）

*4 この第4要件は米国での仮想クレーム基準（即ちイ号を含むように仮のクレームを想定した場合、それが公知技術に引掛って無効になるような場合、それは公知技術から容易想到なので無効想到、よって侵害になり得ないとするもの）に似るが、本基準は米国でもあまり活用が無いとされている。

あろう。そして、この傾向は、わが国より遙かに先に均等論適用を行った米国において、まさに起きている状態である。よって結論的には現状程度の適用状況が宜しいのでは無いか、と思われる。^{*12}

参考 <アメリカの状況>

米国での均等論は、1953年のグレーバータンク事件に始まり、その後種々の判断テストが提唱されたが、一応ヒルトンデービス最高裁判決でほぼ確定を見たように思われたが、その後、プロパテントそのものへの見直しもあり、均等論適用には、かつての（厳しい）判断基準を用いたりして、制限的な動きもある。

まずグレーバータンクは「3要素テスト」、即ち way(方法)、function(機能)、result(結果)が実質的に同じならば、それは均等とする。なお同事件では均等論の採用は裁判官の裁量事項（即ち、常に適用されるものではない例外的なもの）とされた。

しかして、均等論は、80年代のプロパテント化とともにその支持が広がり、均等論は衡平原則のもので、侵害者の開発経緯や主観的要件は排除し、原則的に適用すべきとした。また均等の意味を広く解釈し、結局、（個々の構成要素の相違等に拘らずに）「全体として同じならば (as a whole)」均等を認めるという立場も出てきた (Hughes Aircraft 事件 83年)。

しかしながら、他方で、この均等論のむやみな拡大に懸念を示す向きもあり、「オール・エレメント・ルール（あるいはエレメント・バイ・エレメント・ルール）」として、発明を全体として比較するのではなく、構成要件同士を一つ一つ対比し均等か判断して、も

*1 もっとも先の肯定事例の中には、「ボ」事件最高裁判決の意図を必ずしも反映していないものも若干ある。例えば圧力体シリンダ事件で、本件考案ではスリットを密閉するものとして、本来は「シールバンド」とすべきを誤記で「スチールバンド」とし、それを補正していなかった。これに対してイ号は「樹脂製ベルト」とするところ、裁判所はスチールバンドとの均等を認定し、侵害。ただその説明として、スチールバンドを樹脂製バンドに置き換えるのは出願当時に容易に想到とし、最高裁判決の侵害時判断ではなく出願時判断をとっている。また電話用線路保安コネクタ配線板装置事件では、均等判断の対象として、先の最高裁判決では明示的な要件としていないが個々の構成要件毎の均等比較判断をしているやに思えるところ、本事案では個々の構成要件ではなく発明全体として判断しているようである。もっとも個々の要件に分解しても「設計変更」程度なので、仮に個々に判断しても変わりはないかもしれない。なお気になるのは、後述の米国の状況でも触れるが、米国は均等適用慎重化として、個々での均等比較し（オールエレメントルール）、発明全体で (as a whole) といった方式は採らない方向にある。

*2 なお均等論の要件（正確には適用の制限）として「経過禁反言」が米国ではヒルトンデービス・フェスト事件で焦点となり、特に補正での縮減の場合の対処ルールも固まりつつあるが（後述<アメリカの状況>参照）、わが国では補正に係る案件においてもあまり問題になっておらず、その対処も固まっているとは言えないように思われる。

ってイ号が全ての構成要件を具備しているかを判断すべきとの考えが出てきた（Lemelson 事件（1984）、更にペンワルト事件（1987）CAFC 大法廷(en bank)判決）。

もっともこの方向はペンワルト事件が en bank で行われたにもかかわらず定着しなかった（因みにペンワルト自体、4 人の反対意見があった^{*1}）。即ち、翌 88 年のテキサスインストルメント事件で、CAFC は as a whole 対比での非侵害認定している。

また若干視点は違うが、ウィルソン・ゴルフボール事件（1990）で、「仮想クレーム」として、仮にイ号を含むようなクレームを作成しそれで出願したならば新規性・進歩性を満足したか否かを判断する考え方（ルール）が出てきた。即ちこの仮想クレームが成立しないなら、イ号はそもそもパブリックドメインであって侵害にならないというもの^{*2}。

このような中で出たのが、ヒルトンデータベース事件である。同事件はまず CAFC 大法廷判決（95 年）で、グレーバートンク最高裁判決の 3 要素テストを採用した上で、加えて相違が非実質的ではないこと、及び置換可能性も当業者が意識していたかをも判断すべきとした。また均等論の適用は原則適用ともした。なお判断の時は、出願時ではなく侵害時と明確にした。結論的には、地裁同様、均等侵害を認めた。

しかしながら、同事件に対する最高裁判決^{*3} は、原審たる上記 CAFC 判決を破棄差し戻している^{*4}。同判決は、均等論自体については侵害者側主張の否定論は採らないとし、また均等論の侵害を他の文言上の侵害と区別する必要はないと判示（即ち、これを適用するに「衡平法上の必要性」等の要件は不要）し、またその判断時点も侵害時と明確にした。ただしその判断テストについては、クレームの各要素（オールエレメント）について認定すべし（発明全体について考えるのではない）としつつも、結局、その判断フレームワークは（3 要素テストとかに限定せず）判断せず、「CAFC に任せる（即ち、ケースバイケース）」とした。加えて同事件が補正に係る事案であったところ、「経過禁反言の法理」の適用を示し、その限定追加はそうすべき実質的理由が存在したことを推定させる（編注；即ち意識的限定で特許範囲外）としつつも、その反駁は可能、ただしその立証責任は権利者にある、とした。

*1 更に同事件の対象がいわゆるパイオニア発明ではなく改良発明に係るものであったため、均等範囲をことさら狭く解したとも言われている。

*2 ボールスプライン事件最高裁判決の 4 番目の条件に似ている。

*3 520U.S.17,41 USPQ2d 1865()1997) なお上告人をもって「ワーナー・ジェンキンソン判決」とも言う。

*4 本事件の概要は、ヒルトン社が食品添加する色素の高純度化のため一定条件での限定濾過に係る特許を出願するところ、その一定条件につき先行技術回避のため、クレーム内で ph の値を「6.0～9.5」に限定。ただこの「下限」は前記先行技術とは何ら関係のない数値であった。他方イ号（ワーナー社）は ph5.0 であったところ、特許権者は均等侵害を主張。原審たる CAFC 大法廷判決は、「先行技術（Booth 特許）回避は ph9.0 についてであって、6.0 については関係なく、禁反言の適用はない」とした。これに対し最高裁判決は、「先行技術回避等特許性維持のため補正した場合には禁反言は適用される」「補正理由の立証は特許権者が負う」と判示。そして原審はこの部分（ph6.0 を何故限定に加えたか）を審理していない、ただし立証如何では均等論の適用がない訳ではない、として原審に破棄差し戻した。

同事件を総括するに、CAFC 時点では均等論適用に積極的であったが、最高裁に至って、均等論自体の有効性は承認しつつも、その実際の適用に当たっては、オールエレメントルールに言及するよう消極性が感じられる。また出願経過禁反言の適用を、その補正に係る立証責任を特許権者側に負わせるところも、結果としての適用の消極性を表す。

そしてこの禁反言法理の適用をより精緻化したのがフェスト事件である。同事件^{*1} もフェスト社の特許に関し独特許への抵触回避のために行った補正に係る事案であるが、本件も先のヒルトンデータベース同様、地裁で均等侵害が認定され、CAFC がそれを追認した後、97 年に最高裁に至ったが、先のヒルトンデータベース事件に照らしての再審理が求められた。その後 CAFC での審理がなされ一部侵害が容認されたところ、侵害者側から en bank でのヒアリング要請がなされ、2000 年 11 月に CAFC の en bank 判決がなされた。同判決においては、審査経過禁反言の適用に関し、「審査手続き中にクレームに関する縮減補正がなされた場合、その補正が特許要件に関する理由でなされた場合、その補正に係る構成要件に均等論は適用されない」とされた。これを完全禁止アプローチ (complete bar) という。即ち、補正理由には先行技術回避以外にも記載不備等もあり、また審査官指摘事項にとどまらず自発的事項もある。この判決は、さきのヒルトンデータベース事件で先行技術回避でなければ均等主張できたのに対し、それに限らずあらゆる補正に関して均等主張を禁止している。いうまでもなくこの基準は特許権者に極めて厳しいもので、本判決をもって均等論は死んだとも言われた。

しかしながら、同事件最高裁で再び揺り戻しがくる^{*2}。即ち上の判決を受けての最高裁判決 (2002 年) では、完全禁止アプローチは拒否され、代わりに柔軟アプローチ (flexible bar) が示された。それは、まず「特許要件に関する理由でクレームの縮減が行われた場合に、出願時クレームと縮減後のクレームの間の権利範囲は放棄したと推定されるが」、この推定は、「縮減時において当業者が主張された均等物を文言上含むクレームを記載することが合理的に期待されなかったことを立証することで覆すことができる」とするもので、具体的には「その当時に均等物の出現が予測不可能であった」等の証明で足るとする。ただ最高裁は、この基準を示したのみで具体的判断は示さず、CAFC に差し戻している。

以上が米国における均等論の現在に至るまでの経緯であるが、大胆に要約すれば、均等解釈は長い歴史をもつが、当初 (戦前から 80 年代まで) は、米国自体のアンチパテント的 (むしろ競争重視) などところもあり例外的であったが、80 年代に入り、その判断基準には硬軟揺れがあったものの CAFC 等プロパテント化の流れの中で多用され、一応ヒルトンデータベース CAFC 判決で原則適用、それも衡平法上の限定もなく、また判断基準も相

*1 本事件の概要は、Festo 社の「時期的に結合得されたロッドレスシリンダー」に係る争い。因みに相手は Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabisiki Co.

*2 この CAFC en bank を受けて米国政府からも反対の意見表明がなされている。即ち CAFC 基準では縮減補正後に開発された後発技術に対均等論適用できないが、先のヒルトンデータベースでは後発技術への置換を認めており、それに反するのではないかということ (その後の最高裁判決で解決している)。

当に緩和されたかになったが、それを受けての最高裁で判断基準及び出願経過禁反言の適用の厳格化もありやや後ろ向きとなり、その後のフェスト判決でもその流れは踏襲されている。なおこのフェスト事件では、CAFC(en bank)では、均等判断をより厳しく審査するコンプライト・バー基準を採ったのに対し、最高裁はフレキシブル・バーを採ったということで、若干プロ均等論への揺り戻しはあるものの、相対として米国における均等論は縮減の方向にあるものと思われる。

また前述したが、別途フィリップス事件等々、米国におけるクレーム解釈の変更もあり、むしろ均等論以前にクレーム解釈段階でケリをつけるケースが増えているように思われる。

思うに米国ではクレームは周辺限定說的に考えており、よってクレームの公示機能を重視するが、その現れとも言えるのではないか（更に非自明性の見直し等のそもそものプロパテントの反省も背景にあろう）。

以上から、米国においては、今後均等論適用については、かなり慎重な態度を示されるのではないかと思われる。

（3）104条の3；特許権者の権利行使の制限（「無効の抗弁」）

かつては特許権そのものの有効・無効判断は専ら特許庁が行い、裁判所が独自に無効の判断をすることはなかった。むしろ侵害訴訟においては、「有効」を前提にしつつ、明らかに公知技術（ないしそこから容易想到（進歩性なし）を含む）については「自由技術の抗弁」や、開示等に関係から広すぎるクレームについて実施例限定解釈等のクレームの縮減解釈で、イ号をして発明の技術的範囲に属さないとして非侵害の判決を下していた。

このような中で、**キルビー事件¹ 最高裁判決（H12.4.11.）**において、裁判所として初めて独自に無効との判断を下した。判決は、「無効事由の存在が明らかな場合、訂正審判等の特段の事情のない限り、当該特許権の行使は権利の濫用として認められない」とした。ただこの時点では、「無効事由」とは如何なるものを指すのか、因みにキルビー事件の場合は、特許の同一性という二重特許の問題（＝新規性欠如）であった。また「明らか」とはどういう状況を言うのか、更に「特段の事情」、キルビー事件では訂正審判の存在を挙

*1 事案の概要は；本件特許は TI(テキスタイルメント)保有の IC の基本特許であるが、そもそもわが国への出願は S40。その後本件で問題になったものを分割する等して、成立は H 元(1989)年。なおこれは出願後 20 年以上経過しているが、出願当時の法では特許期間は査定後 20 年だったので問題なく成立。（ただし分割への拒絶査定や、それを受けての再分割でやっと成立したもので、査定に対し、異議申立も行われ、その後無効審判へ） この特許査定に対し富士通は、当該特許は既に S52 に成立した別の特許と同一内容で重複特許で無効と主張。他方で TI とのライセンス交渉不調から、このため H3 ～、TI から侵害訴訟が始まった。一審（H6.8.）、二審（H9.9.）とも富士通勝訴。TI は上告したが、H12.4.最高裁で「同一特許の分割」で「無効事由内在」との本件判決。なお同特許は別途無効審判も係争しており、H9.11.に無効審決。TI は審決取消で争ったが、結局、H13.3.東京高裁請求棄却、H13.10.最高裁上告棄却で、無効が確定している。

げるが、これが如何なるものを指すのかは不分明であった。

しかしながらその後、下級審において、この判決を踏襲するものが多く見られ、その中には「進歩性欠如」を明らかな無効事由とするもの（**連続壁体事件** H12.9.27.東京地裁）、また「明らかとは、万人に対してではなく、裁判所において明らかと判断しうる程度で足りる」（**ガス圧力調整器事件**、H13(ホ)3667号東京高裁）とされ、更に「特段の事情」としてキルビー判決ではまさに「訂正審判」が言われていたにもかかわらず、裁判所として「訂正後の請求項を検討するにそれでも無効性は治癒されない」として、訂正審判が行われていたときもそれは直ちに「特段の事情」に当たらないとしたもの（**暗渠形成装置事件**、H14(ワ)1574号東京地裁）、等がでてきた。

このような状況から、裁判所が独自に無効が認定し得る場合を明らかにし、同時に従前からあった裁判所の権限範囲を明確にする必要性から、平成16(2004)年の裁判所法等の一部を改正する法律で、特許法第104条の3の新設を行った。

なお同条第1項は、裁判所が、特許が「無効審判により無効にされるべきものと認められる」ときは「権利行使できない」と定める。即ち、侵害事件での被告等は、およそ第123条第1項各号に掲げる無効理由の存在を抗弁として用いることが出来る（そこに制限はない^{*1}。）ことを意味し、それが認められると権利行使できなくなる。

またキルビー判決での「特段の事情」について、新法は何ら規定していない、即ち、この抗弁・主張が制限される場合の規定はない。ただ第2項において、そもそもこのような事態に陥ったのは、侵害訴訟において無効審判が同時に継続すると、従前は無効審判の結果を待つため訴訟の遅延が生じていたことを勘案し、「（無効抗弁が）審理を不当に遅延させることを目的として提出されたと認められるとき」は、「裁判所は申立てにより又は職権で、却下することができる」とのみ定めている（遅延目的の抗弁は不可）。

特許庁との関係では、第168条第5項が新設され、裁判所は第104条の3第1項の攻撃又は防御の方法を記載した文書が提出されたときは、その旨を特許庁長官に通知することとしている。また特許庁長官は、同条第6項で、審判官が必要と認める書面の写しを裁判所に送付を求めることができる。

本条により、特許侵害訴訟の遅延原因の一つであった無効審判を徒に待つことは解消された。ただ無効判断が難しい場合等、裁判所は特許庁の判断を待つかもしれないし、その場合ダブルトラックの問題は残る。逆に、裁判所がどんどん独自に無効判断すると、特許庁の審判審決と齟齬を来す場合もあり、それはそれで問題となろう。

またダブルトラックの一方である無効審判及び引き続いての審決取消訴訟については、特許の有効無効判断は特許庁管轄事項と原則を重視し、そこで審理できるのは、無効審判で主張したことに限られ、「新たな引用例」について審理することはできないとされる（メリヤス編機事件（最高裁・大法廷 S51.3.10.）。それを受けての大径角形鋼管製造方法事件（最高裁・小法廷 H11.3.9.）。）しかるに侵害訴訟での場合はそのような制限はなく、現に、

*1 第104条の3は何ら言及しない。この問題点は、後述する。

最近の知財高裁大合議事件であったジャストシステム事件^{*1}（H17.9.30.）では、被告側が原審で主張していない新たな引用例を提出し、それをもって進歩性欠如からの無効認定し、もって権利行使できないと判示されている。この意味で、侵害訴訟の方が、より柔軟な無効判断の機会を持つこととなる。しかし逆に、審決取消訴訟で上記のような慎重な扱いをすることとのバランスを考慮すれば、104条の3の適用に当たっては、裁判所においても慎重であるべきかもしれない。特に侵害訴訟では無効として請求棄却した後の、無効審判が請求不成立で確定した場合、特許権者はどうしようもなく、酷な結果となりかねない。この点、法条は単に「無効にされるべきとき」としか定めないが、その意味は、少なくともキルビー判決にあるように「明白性」の要件を内包するものと理解すべきであろう。

またこの無効審判において訂正審判が同時に提起された場合、この訂正が通れば特許が内包していた無効事由が治癒される。よって侵害判断も、更に無効抗弁の判断も変わってくる。キルビー判決が、訂正審判の存在を「特段の事由」に掲げたのはこの故をもってであろう。しかし第104条3では、このような縛りもない。よって、訂正審判（更にその審決に不服ある場合の審決取消訴訟も含む）が確定する前に裁判所が侵害事件で当該特許の有効・無効を判断してしまう場合が生じるが、その後の訂正審判の結果が、裁判所想定と違った場合、問題となる。たしかに訂正審判結果と同じ場合は単なる手続き簡素化に繋がるが、そうでない場合は問題となる可能性もある。なお法第181条2項に訂正請求時の取扱いがあるが、裁判所は、その判断においては当事者から十分に意見を聞くと定める（同条第3項）、やはり相当慎重に取り扱うべきであろう。（これに関連して、訂正が単なる時間稼ぎの場合は顧慮する必要はない。またその訂正内容が仮に認められると、最早侵害でなくなる場合も顧慮する必要はない。問題は、訂正後も引き続き侵害となる場合であるが、これで無効事由除去が成功すると思われる場合は、181条2項で決定で審査官差し戻すのは問題ないが、除去されないと判断する場合は、結局侵害訴訟段階で無効、請求棄却となることから、慎重に取り扱うべきであろう^{*2}。）

なお、この無効抗弁が裁判所で認められたことから、キルビー判決後の侵害訴訟では半数近くがこの抗弁を行っているとのデータがある。なお前述したように、キルビー事件のときにあったような制限は第104条の3にはなく、さらに審決取消訴訟のように主張できる事実の制限もない。よってその分使いやすく、結果として今後は、裁判所の判断が非

*1 第6章末尾、知財高裁大合議判例紹介のところ参照。

*2 米国ではそもそも無効審判などはなく、当初から裁判所での審理となる（米法第232条）。即ち当初から特許有効無効判断も含め裁判所が主戦場である。これに対し、わが国では、特許庁判断にかつてから重きを置いており、そのことは基本的に変わっていない。たしかに異議申立と無効審判を一本化したり、裁判と審判の合理的な関係の観点から本条を含む改正はしており、さらにこの改正の背景に訴訟迅速化から米国制度を求める一部業界の意見が存在したことは事実として、無効審判等の制度（更には言えばその一審が知財高裁というのは変わっていない。なおこのような制度のない米国において、プロパテント見直しの一環として異議申立の創設を望む声があるが、これは特許庁というものの専門性を重視（これにより粗製乱発を防ぐ。）している点に留意したい。

常に重みを増して来るであろう。これが特許権者にとってどういう結果を招くかは微妙であるが^{*1}、少なくとも出願人としては、新規性・進歩性はもとより公知技術やあるいは開示の充分性等には、より一層、慎重に備えておく必要があろう。

3. プロパテントからの評価

① まずクレーム解釈については、前章のクレームの設定のところでも述べたように平成6年改正をもってクレーム記載の手法が自由化され、またそもそも出願人自己責任原則への転換から、柔軟な設定が可能となり、いわゆる機能的クレーム等も可能となった。

たしかにその後、機能的クレーム等はややもすれば広くなりすぎるとの観点から審査基準が順次整備され、サポート要件や実施要件等の縛りが導入されたものの、それは公開代償たる特許の趣旨から致し方ないものと思われる。他方、例えばサポート要件での留意事項にかつての狭いクレーム解釈の代表とも言うべき実施例限定への留意（即ち、安易にしないこと）が述べられたり、また補正の限度に係る「当初明細書の記載の範囲」の解釈が、特に無かったところから「直線的一義的に導き出せる」となり、更に「自明の事項」へと徐々に緩和が行われている。

新規性や進歩性のところで、そもそも発明の把握の仕方や、これらの判断基準が明確にされたことは、一面規制強化のようにも映るが、むしろ逆に透明性が増し、要はそれを回避すれば良く、その分、予見可能性も高まったことから、その意味では、出願人に損はなく、結果としてプロパテント的と言えよう。

そして本章においては、新たな形式のクレームや新たな審査基準等に対応した具体的解釈例をも紹介したが、基本的には上記で述べた内容の延長にあり、予見可能性の向上等からプロパテント的といえよう。またかつての実施例限定主義も、減少して来たように思われるは既述のとおり。

② 均等論については、かつては周辺限定主義から極めて消極的であったが、平成10年のボールスプライン事件最高裁判決で、その理由・適用条件が提示され、それらは下級審で定着しつつあるように思われる。よって、均等論が認められていないことからの狭い解釈との批判はもはや当たらないといえよう。

なお最高裁は、理由と条件を明示したが、これは周辺限定主義およびそこからのクレームの公示機能重視、さらには法第70条のクレーム解釈指針から、出願時以降出現技術等に係る「合理的な解釈手法」として理解でき、それは十分首肯出来る考え方である。即ちこの考えからは、常時適用であり、その判断は侵害時となり、それは最高裁の基準に沿うものである（因みに、米国の動向もほぼこれに同じと言えよう）。

*1 判決はいわゆる事案判決でその効力は当該事案の当事者のみ、即ち他の第三者に無効は及ばない。ここが審判との違い。ただ無効と判示されたものを、現実には第三者に対し有効主張して行けるかは別問題。

この均等論は全く認めないというのは権利者に酷ではあるが、他方でクレームの公示機能や法的安定性等の特許法の趣旨からして、闇雲に適用を広げるべきでないと思われる。この点、上記最高裁判決以降、その主張される案件は相当数に上っているが、それが認められた案件は十件程度で、節度をもって適用がなされていると言えよう。

なおこの背景には、第2章でも述べたが審査基準の改訂もありクレーム解釈を十分行う傾向が見られ、その段階で処理していることもあるように思われる。

因みに米国においても、近時のプロパテント見直し議論もあり、その適用ルールが厳格化されているようであり、また均等論の適用も、80年代半ばの積極的な時代からは後退し慎重な対応にあるように思われる。

- ③ 最後の第104条の3の導入は、審判とのダブルトラックの解消、争訟の迅速な解決には資し、この意味ではプロパテント的かもしれない。しかし一方で、侵害者側から無効抗弁が反論・抗弁としてどんどん出されるであろうことから、特許権者としてはその防御に相当の注意が要求されよう。そしてそれはそもそも無効事由を内包するような特許権を出さないことに尽きるが、無効審判の場合の訂正審判のような改めての防衛策が採れなくなる可能性があり、今以上に出願時点でのより慎重な態度が必要となる。

なおわが国では規則的に米国程確立はしていないが、審査経過禁反言の適用に関連して、補正は、ややもするとそこで行った限定ないし取りこぼした事項については意識的法規の推定を受ける可能性もある。よって出願時に適当に広めにしておいて、後ほど審査課程で補正をしようというのでは、この審査経過禁反言の適用を受ける可能性もあることに留意すべき、その意味からも出願時により慎重に吟味した出願が要求される、こととなろう。

なお今後、本条項の実際の運用、即ち裁判所の無効認定の発動がそのようになるかは予想できないが、現行の特許制度の建前、即ち技術的専門的判断の特許等の優先からして慎重にあるべきであろう。仮に無効判断する場合も、この技術的専門性を十分踏まえ当事者ヒアリング等を必要に応じて行うべきであろう。また関連して、第6章で述べるが裁判所としてもこの技術的専門性から専門委員制度の導入や調査官制度の改善等行っており、この強化された技術的能力を活用すべきであろう。またそもそも特許有効無効判断の特許庁との権限分配問題、細かいが審決取消訴訟との関係（主張事実に対する制限の有無）等についても検討を継続すべきであろう。

第5章 特許権の効力

特許権のような無体物は、有体物のようにその占有で侵害が排除できず、また使用面でも同時の重複しての使用が可能である。したがって、無体財産権の保護には、予め法律を持ってその権限（効力）の範囲、即ち他人が行ってはならない領域、を定める必要がある。このため特許権等のいわゆる知的財産権については、基本的には有体物の「所有権」類似の権利体系を定めるが、その詳細は、保護の必要性、及び、逆に特許権等が持つ排他性から来る弊害を防止するため、その権利行使にはいくつかの修正が加えられる。またその範囲、内容も、時代の流れと共に変動する。

では平成に入ってから（90年代後半以降）どのような面で効力面での強化的措置、あるいは逆に制限的措置が採られたかを概観する。なお、ここでは法律改正のみならず、裁判上での取扱いも含める。

1. 制度の変遷^{*1}

<「実施」の定義（第2条第3項）>※

特許権は、「業として特許発明を実施する権利を専有する」（第68条）が、何がその「実施」に当たるかについては、法は第3条第2項で別途定義している。この定義において昭和34年法制定当時は、生産、使用、譲渡、貸渡し、展示、輸入を定めていたが、その後、時代の流れ等から変遷している。

（TRIPs 対応）

平成6（1994）年改正は、TRIPs 協定や日米合意を受けてのものであるが、この TRIPs 協定第28条で特許権の排他的権利として「譲渡の申し出」が追加された。これに伴い、「実施」の内容に、「譲渡又は貸渡しの申し出（譲渡等のための展示を含む）」が追加された。（なおこの申し出には、実際の譲渡や貸渡しのための展示等に加え、単にカタログやパンフレットでの勧誘をも含む行為であり、従来の展示を含む概念とされている）

（プログラム等関連）

次いで、いわゆるソフトウェア発明（プログラム）が盛んになり、フロッピー等の媒体での流通のみならずインターネットの普及等もあって電気通信回路を介して流通・販売される場合も増えたことから、平成14（2002）年改正で、まず特許法でいう「物」に「プログラム等（注；これは第2条第4項で更に定義）」を含むとし、更に「譲渡、貸渡し」を「譲渡等（譲渡及び貸渡しをいい、その物がプログラム等である場合には、電気通信回線を通じた提供を含む。）」とし、これら行為も特許の実施概念に含めることとした。

注；プログラムは、平成12（2000）年12月の現行審査基準制定時に「物の発明」として請求項に記

*1 以下まず条文の順、次いで特許法の制度としての解釈に係るもの（裁判例）の順に述べる。

載することができることとされ、翌年1月10日以降の出願された特許出願については、「記録媒体」に記録されるか否かとは無関係に「プログラム」自身を直接「物の発明」に記載することが可能となった。しかしながら一方で、民法上の「物」は「有体物」とされており（民85条）、また特許法には刑罰規定もあることから罪刑法定主義からも問題となった。このため「プログラム等」が特許法上の「物」に含まれることを法律上明確化することが求められ、この改正に至った。なおプログラムの送信は手元にも元のプログラムが残る等有体物のそれとは違うところがある。このため従来、譲渡、貸渡しというのは合わないとして「譲渡等」として別途定めなおした。

（輸出等）

平成17(2005)年12月の産構審知財部会特許小委員会報告及びそれを受けての平成18年特許法改正法案※で、輸出及び譲渡等を目的とした所持をこの実施行為に追加しようとの動きがあった（意匠権・商標権とも）。思うにこれは、いわゆる海賊製品の取り締まり強化を目的としたものであろう。

まず「輸出」については、侵害品が海外へ出ることを水際で防止する趣旨で、欧州において輸出を実施行為に含めるのを根拠とするようである。ただ、輸出行為については過去の判例で海外即ち日本国外はわが国特許法の保護の及ぶ範囲ではない^{*1}として輸出に係る権利行使の請求を棄却したものが散見される（製パン事件 H12.10.24.大阪地裁、他）、これとの関係をどうするのかと言う問題がある（因みに同報告では、「譲渡に該当するか裁判所の明確な判断は示されていない」とあたかも輸出について何らの判断が示されていないかのような書振りであるが意図不明。また欧州については、EUでは知財制度とは別に（むしろ優先して）「財等の域内自由流通」原則があり、域内他国へ輸出したものが自国に自由に還流する（国境措置は原則ない）ことと関連するのではないかと思われる。（即ち域内他国向け輸出だけを規制するわけに行かず域外を含めた全輸出が規制対象とならざるを得ない）。その他損害賠償規定（第102条）の適用はどうするのであろうか、例えば第1項の侵害数量ベースでの賠償算定するのか、はたしてそれが妥当か、といったこともある。

次に「譲渡等を目的とした所持」は、既に商標法では「侵害と見なす行為（同法第37条）」として規制するところ、これを規制することにはあまり問題無いと思われる。ただし商標法ではこのみならず侵害において「業として」の限定がないが、特許法等の場合、みならず侵害は今のところ「業として」となっている。この点、特許法等においても、海賊品の取り締まり効果を挙げるにはそもそも一般人におけるそのような所持すら禁止するという考えも有ろう（例；麻薬のように所持そのものが禁制（禁止）とする。商標法はそれに近い考えなのであろう）。ただ改正法案では、特許法等については「業として」としてお

*1 これとの関係で属地主義の議論もある。即ち、特許権は当該国において個々に定まるもので、外国での行為に及ぶものではない。よって輸出は外国への行為故、属地主義には合致しないと言えよう。ただこの属地主義には、BBS 最高裁判決（並行輸入で後述する）で、「当該国の法で自立的にその効果を定められる」との解釈がされており、この立場からは外国向けの故をもって一義的に属地主義に反するとはならないかもしれない（即ち、敢えてわが国では「輸出を律する」と決めれば済む）。

り、そこまで一般人には負担をかけない方向となっている。

いずれにせよ、この改正は、平成18年6月、意匠法等を改正する法律として成立している。

補：水際措置の強化

本規制は特許法上のものではないが、便宜上、ここで紹介する。

いわゆる海賊製品（模倣品）については、その問題点が TRIPs においても指摘され、第4節第51条以下で所謂国境措置について定める。ただし TRIPs 上の義務は商標権と著作権・著作隣接権侵害商品に限られ、その余の知的財産権侵害品については加盟国の自由とされた。そしてこの TRIPs 上の義務である上記商標権等については平成6(1994)年の関税定率法改正で措置されている。

しかるに2003年の「知的財産戦略大綱」で、特許等侵害輸入品についても、米 ITC を参考に2003年末までに国境措置を検討し、2004年末までに措置を講じることが定められ、平成15(2003)及び16(2004)年に関税定率法の改正が行われた^{*1}。

なお特許法との関係は、税関長は輸入貨物を止めた場合、侵害品か否かの認定手続きを行うところ、必要な場合、特許庁長官に特許法第70条の技術的範囲について照会できることとなっている。この場合の特許庁長官の回答は、特許は有効な前提でなされるもので、「厳正中立な第三者の意見」として参酌される。よって法的拘束力はなく、行政処分にも当たらない（よってこれに対して不服申し立て等できない。）とされている^{*2}。

（単純方法（同項第2号））

特許には「物の発明」、「物を生産する方法の発明」と「方法の発明」がある（第2条相3項）が、最後の方法の発明を生産する方法と対比させるため、「単純方法の発明」ということがある。そして物生産する方法の発明の効果はその方法で生産した物にも及ぶが、単純方法の場合は、効果が及ぶのはその方法の使用のみであって、その方法による成果物にまではその効果は及ばない。

しかるに近時、いわゆるスクリーニング特許、これはバイオ製薬等において、要求する効果がある化学物質を選択する場合等にこのスクリーニングを行う、について、その効果はそのスクリーニングの結果得られた物質、さらには最終財たる製薬そのものにまで及ぶのかといった議論がある（換言すれば、当該発明は、「物を生産する方法の発明」かそれとも「単純方法の発明」かということ）。

この件に関し、「カリクレイン事件」（最高裁小二判決 H11.7.16.）において、最高裁は、

*1 制度の基本改正は平成15年改正で、平成16年改正は、特許権者・輸入者へ国境措置を採った場合にそれぞれに輸入者・権利者の通知を定め、若干の手続き面の改善を行った。

*2 欧米も同様の制度を設けるが、欧州では認定手続きは裁判所が行う。米国は、裁判所ではないが ITC という従来から携わってきた専門性の高いところが行う。この点、あまり専門的でない税関がとり行うのは日本ぐらいである。

「方法の発明に係る特許権に基づき、当該方法を使用して品質規格を検定した物の製造販売の差止を請求することはできない」旨、判示している。

このように一応最高裁での結論は出ているが、このスクリーニング方法は極めて有効な場合があり、またその開発がいわゆるベンチャーによって行われた場合、ベンチャーは最終製品たる薬剤までの開発力はなく、この方法特許で資金回収を図る必要がある、よって保護しないのは酷ではないかとの議論がある。特に製造工程に組み込まれた場合において然りである。ただ逆に言うと、このスクリーニングが有効であればあるほど、その後の実際の薬剤の開発には不可欠であり、これを下手に独占させることはその後の開発を阻害するおそれが大といえよう。また当該特許が開示する情報は、あくまでそれに適合する化学物質その物ではなく、単に要求される機能であって、具体的化学物質そのものを示唆するものではない。つまり最終製品たる薬剤に至るには更なる開発が必要となる。よってこのような事情に照らせば、スクリーニング方法を単純方法の発明とするのは致し方ないように思われる。

<職務発明（第35条）>

特許法第35条は、企業等の従業員がその職務として発明をした場合、当該企業等の使用者はその発明の通常実施権を得（同条第1項）、加えて「特許を受ける権利」を予め使用者に帰属させる契約等を締結することが可能（同条第2項の反対解釈）であるが、代わり使用者は当該発明をした従業員に対し相当の対価を支払うべき旨規定する（同条第3項）。本制度は大正10年法で導入され、昭和34年法でも維持されたが、企業の従業員に発明を奨励すると共に、使用者との関係で従業員を保護する規定である。

なお本制度はドイツ法にありわが国はそれを導入したが、米国法にはなく、むしろ欧州的な労働者保護的色彩が強いように感じられる。

従来、本規定の運用は就業規則等で一定額の補償金あるいは報奨金の支払いで済ませていたが、90年代後半のプロパテントの動きもあり、また同時に特に企業等内での発明奨励には、実際の発明者へのインセンティブ付与が必要との議論もあり、これら発明者の待遇改善論が台頭してきた^{*1}。

このような中、平成11年4月16日、**オリンパス光学工業事件**（東京地裁）で、「職務規則等で既に対価の支払いがなされていても、従業員はこれに拘束されず、第35条第3項、第4項の不足額を請求できる」旨判示した。本件は最高裁まで行くが、平成15年4月22日の最高裁判決も、「職務規則等で定められた対価が第35条第3項、第4項に定める相当額に満たない場合は、不足する額の支払いを求めることができる」として確定した。更に同じく平成15年には、**青色発光ダイオード**の発明（原告；中村氏）に関し、

*1 このような議論を受け、その妥当性には疑問があるが、90年代末頃、当時の通産省傘下の国立研究所で、従前はすべて当該研究所の持ち分の特許としていたところ、その発明した研究員にもある程度の持ち分を付与する（併せ発明報償の増額も行った。）ような運用が開始され、それがその他研究所等に広がっていった。なお当時、筆者個人は反対の立場であった。）

600億円（ただし判決は原告の求めた上限の200億円の限度で容認）の判決（東京地裁）など、高額な補償料判決が続出した（その後、控訴審で相当減額—6億円—された）。

このような状況を受け、職務発明を巡る訴訟を鎮めるため、平成16（2004）年5月「特許迅速化法案」による特許法改正が行われた。同改正では、第35条第1～3項はそのままとし、第4項及び第5項を追加・改正した。

第4項は新設されたが、要するに、使用者が対価の額を決める場合、使用者と従業員とで協議による基準の策定、策定された基準の開示が求められ、さらに実際の額の決定においても従業員からの意見の聴取等が求められることとなった。

次いで第5項は、旧第4項に対応したもので、前項の手続きがない場合あるいは決定した支払い対価が不合理な場合の額の算定方法を定めるが、その内容は、「その発明により使用者が受けるべき利益の額、その発明に関連して使用者等が行う負担、貢献及び従業員等の処遇その他の事情を考慮して定めなければならない」とする。

以上より、今後は、一応第4項で手続きが定まったので、使用者側はこれによって手続きすれば十分とされる可能性はある。しかしながら手続きを十分しても不合理でないと定めたわけではないので、それでもなお訴追される可能性は否定できない。

また第5項は、使用者の得た利益や逆のその貢献等、適正額算定のための要素を列挙しそれは評価できるが、それらを具体的にどうするのかは今後の判例の積み重ねが必要となる（本規定だけでは直ちには明らかにならない）。なお「利用者等が受けるべき利益の額」については、会社は種々の活動の集積の結果、利益を得るところ、それをベースの相当額を算定することは、あたかも従業員をして会社の利益の分配に当然あずかるように見えるが、これが基本的に正しいか、従業員はそれとは直接関係なく給与を得ているということも併せ再考する必要があるのではないか。またそもそも論として、最近の傾向として個人単独で開発すると言うことは希有で大概の場合、グループで手分けして開発を行うところ、一体誰をその開発者とするのか、その決め方、更に貢献度合いの決め方をどうするという問題も存在する。

たしかに従業員たる研究者個人へのインセンティブ付与も重要ではあるが、それと企業が現実的に画期的な発明を成し得るかは直ちに関連するものではないだろうし（現に米国はこのような制度はないが、ために米企業の発明能力が劣るとは到底思えない。またノーベル賞をとった島津製作所の田中氏は、「仕事が面白いかが重要」としており、使用者側からの対価に特段の問題を表明などしていない。以上からして、対価の額云々よりもむしろ研究者の管理・処遇方法や研究環境整備と言った方が重要ではないかと思われる）、そもそも失敗した場合のリスクを負わない従業員たる研究員が、成功の場合のみその恩恵にあずかるということがバランスしているか疑問である。

補；職務発明の性質

そもそもこの職務発明の対価の性質として、①独占主義；即ち特許という独占権をもたらしたことへの対価で、その前提として発明は本来発明者たる従業員に原始帰属（注；職務著作との比較等から原始帰属が妥当かの議論もある）する、と ②特別給付説；即ち従業員は労働契約として一定の対価を得ているところ、その義務を超えた特別の行為（＝発明）をしたことへの特別給付、の対立がある。そしてそのいずれかによって、その対象（特許化しない場合とか）、対価そのものの考え

方、それまでの処遇への考慮、等々で差が出てくる。

その他、職務発明に関連する判例をいくつか照会する；

まず対価請求権の時効について；**メプチン事件**（大阪地裁 H15.11.26.）で、対価請求権は承継の時に、即ち登録日から走るとする。なぜならば、受けるべき利益の額は見込まれる価値として算定可能で特許権終了まで待つ必要もない。なお**東芝温水器用ステンレス製缶体事件**（東京地裁 H16.9.30.）では、補償金支払いを特許期間中に一定の実施期間に区分し各期間毎に支払うとしていたところ、各期間における実施毎に、当該支払時期から消滅時効が進行するとする。

また外国発明に対しては、わが国特許法はあくまで日本国内法であり、特許の属地原則から日本企業からの出願であっても米国特許は、米国特許法に準拠して取り扱われるのが通例。しかるに、この外国出願特許についても第35条をもって対価が請求できるかが争われた事件として；**日立ピックアップ装置事件**（東京地裁 H14.11.29 及び東京高裁 H16.1.29）では、第1審では、「各国における特許権に日本法（35条）は適用されない」と判示。その理由は、上の述べたのと同じである。これに対し、控訴審では、適用ありとし1億6000万円と認定した。果たしてこれが妥当かは大いに疑問のあるところ、上告中であり、最高裁の判断が待たれる^{*1}。

^{*2}

<冒認出願・その移転請求（第39条第6項、第49条7号他）>

これは特段の制度変更があったわけではないが、以前の判決はS38に対し、近時HH13、14と立て続けに新しい判決が出たので紹介する。

冒認出願とは、特許を受ける権利のない者が出願し特許査定をうけることであるが、法はこれは拒絶査定事項であり（第49条7号）であり、過誤登録された場合は無効（第123条6号）で、また先願は初めから無かったものとされる（第39条第6項）。このように冒認出願自体は取り消されて終結するが、特許査定されると公知文書となり新規性喪失となるところ、真の権利者が改めて出願した場合の取扱い（前述の新規性喪失で特許取得不可とならない。）、あるいは（出願等なくとも）移転請求で自分のものにできないか、というのが議論の対象となる。

*1 同事件第1審では、この包括的クロスライセンスに入れられた場合の相当対価の算定についても判断。曰く、使用者利益は相手方（特許権）に支払いを免れた額に相当するとしつつも、「免れた実施料び額と一致するとは限らない」とし、多数の特許が対象となることから「どの権利が契約に寄与したか、各特許の価値や契約締結の経過等諸般の事情を総合的に考慮して決定すべし」とし、結局、裁判所が適切な額を算定した。

*2 上記以外にも詰めるべき点として；①そもそも発明者の認定の仕方、上司（指導者）等の取扱い、②相当額の算定期間。受ける権利譲渡時か、特許権存続期間か。後者の場合、会社が期限内に放棄したらどう評価するか、③この特許に改良特許があった場合（合わせて一製品の時）、どう算定するか、④そもそも無効な特許権の場合（会社が、普通はしても損なのでしないが、）争い得るか、等々。

かつての判例は**自動連続給粉機事件**（東京地裁 S38.6.5.）であるが、考案の冒認に関しその設定登録前に真の権利者（譲受人）が登録を受ける権利の確認訴訟とその移転請求をしたこと、その確認請求は認定したが移転請求は設定登録後においてたとえ権利を有していても不可とされた。

その後判例はなかったが、H13 に**生ゴミ処理装置事件最高裁判決**（H13.6.12.）が出た。本事案は、XZ の共同発明・共同出願に関し、Y が X から持ち分譲渡を受けたと偽装し出願名義を X から Y に変更して特許登録。それに対し X が Y の持ち分特許の移転請求。判決は、原審を破棄し、移転請求を認めた。曰く「X がした特許出願について Y は特許法所定の手続をしたものであって X が特許を受ける権利は連続性を有し、それが変形したものと評価できる」。続けて「X は無効審判請求もでき、改めて特許出願したとしても、既に出願公開されていることから拒絶査定されてしまう以上、新たに特許を受けることはできず、このままでは利益を十分回復することはできない。そこでこれらの不都合を是正するためには、無効手続を経るべきとして本件特許権自体を消滅させるのではなく、Y の有する本件特許権の共有者としての地位を X に承継させれば足りる。・・・方法として本件特許権の移転登記を認めるのがもっとも簡明かつ直接的である」。

しかしながら H14 の**ブラジャー II 事件**（東京地裁 H14.7.17.）は上記判決とは異なり、移転請求を求めなかった。事案は原告 X が訴外 A の依頼で本件発明をし、試作品を A に送付。被告 Y が A 等を発明者として特許出願し、特許登録を受けた。X は Y の出願を知り、発明者は X として特許を受ける権利の確認を求めて提訴したところ、裁判所は、本件特許権が登録された日までに X の受ける権利は消滅とし、確認の利益無しとして請求却下。そこで X より Y に対し、本件特許の移転を請求して提訴。判決は、X が発明者（Y は冒認者）と認めつつも、「そのことから直ちに本件特許権移転登録手続請求を求めることはできない」と判示した。その理由としては、「たとえ発明者でも自己名義で出願、設定登録を受けないと特許権を取得できないという特許法の構造にかんがみ、・・・当然には、特許権移転登録手続を求める権利を認めている訳ではない」。そして先の生ゴミ事件とでは、「（生ゴミ事件では）原告が共同出願として特許出願していたのに対し、本件では原告は特許出願を行っていない。・・・自ら特許出願を行っていない者に対して特許権を認めること（は）・・・許されない」。

以上、両判決は結論は逆になっているが、特許権の出願に対して特許権付与という構造から、自らの出願行為の有無に着目し、その点では齟齬はなく、これはかつての判例と齟齬しない。

この判決について賛成する向きもあるが、やはり真の権利者保護に欠けないかとの議論もある。判例は出願に拘るが、冒認であれ先願で出願公開されてしまうと新規性喪失で拒絶査定されるおそれがあり、敢えて後願として出願してもムダではないかという議論がある^{*1}。ただこれに対しては、冒認であればいずれ「無かったものとなり」（第39条第6

*1 特許庁審査官に聞いたところ、審査において先願の存在は分かるが、それが冒認か否かは外見から分からない。仮に後願出願人からその旨の申し立てがあっても、特許庁としては、冒認か否かを調べる手段もない。よって暴認の旨の確定判決でもなければ、通常の出願と同様に扱わざるを得ないとの由。

項)、また出願公開で新規性喪失しても、その場合は、H13 判決に倣えば良い。また仮に出願なくでも移転登録を認めるならば、発明者は出願せず営業秘密としておき、誰かが冒認出願すれば、特許登録をもって移転登記を受けるとするのは、出願しないことを助長することにもなりかねず、「公開代償」という特許法の本旨に反しないか、といった議論もあろう。^{*1}。

<特許期間（第67条第1項）>

昭和34年法当初は、特許の保護期間は、出願公告の日から15年間、但し出願の日から20年を超えることはできないと規定されていた。しかしながら TRIPs 協定第33条で加盟国の義務として「出願の日から20年間」の保護期間となったことから、平成6(1994)改正法で、同様の規定に改められた(第67条1項)。

なお他の加盟国、特に米国に於いても同様の規制が行われ、かつて問題であったいわゆるサブマリン特許問題の解決に資した。このサブマリン特許とは、米国の特許期間は特許査定から17年間であったところ、米国出願にはわが国にはない一部係属出願制度等での出願を分割し、審査を後送りでき、ために出願から相当期間経過し、当該技術が既に陳腐化しているにもかかわらず急に特許成立で浮上してくる場合がある。これをサブマリン特許と言うが、米も出願日からの制限を導入したことから、この問題はかなり軽減されよう。

<延長登録の要件緩和（第67条の2）>

特許権は期限のある権利であるが、昭和34年法当初は出願公告の日から15年間、但し、出願の日から20年を超えることはできないと規定されていた(平成6年法で出願の日から20年に改正)が、薬品の場合、発明して特許取得後、実際に使われるまでには別途薬事法の規制があり、それに相当期間かかることから、実質の保護期間が短縮されていた。このため昭和62年改正で、安全性確保のための行政処分と相当期間かかるものについては、5年を限度に「延長登録制度」が導入された(第67条の2)。

しかしながら同改正では、この延長登録出願を認めると相当数の出願、及びそのための審査実務の増加から、当時、既に相当遅かった通常の案件の審査遅延を更に激しくするおそれがあり、他方薬事法等の審査は2年程度(当時)であるからその程度の期間は回復させなくても特段の不利益がないとの考えから、延長は2年以上のものに限るとした。しかしながら、この2年の足切りは欧米にもないわが国特有のものであり、仮に2年の制限を

*1 冒認については、冒認出願されたものが真の権利者に元通りにされた場合の拒絶理由(第49条7号)の適用の仕方、即ち特許査定前なら問題は生じないが、査定後の変更の場合、拒絶するのか、それとも無効事由は治癒されたとするのか。またH15改正で無効審判の提起者制限は緩和されたが、冒認は依然として利害関係人に限定されているが、この範囲、即ち真の権利者に限られるか、と言った問題もある(土木用レーザー事件では真の権利者かは問っていない(東京地裁 H17.3.10)。なお控訴審で知財高裁も原審支持(H17.8.10))。

取っ払っても出願の増加はせいぜい2～30件程度であり、他方で審査体制も強化されてきていることもあり、平成11(1999)年改正で、2年の実施不能要件を撤廃した。また、この出願は存続期間の終了前6ヶ月より前におこなうべきところ、他方で何らかの処分を受けた場合、3月以内に延長登録出願すべきことも定められており(旧第67条の2第3項)、この3月の期日が存続期間の6月以降の場合、延長出願できない(同項ただし書き)。これは不都合であるということで、この存続期間満了6月前までの要件を外し、存続期間満了まで延長登録出願可能とし(新第3項)、代わりに6月前以降の延長の場合、第三者に不測の損害を与えないよう第67条の2の2を新設し、出願しようとする者や特許番号等を予め特許庁長官に通知するという条件を付した。

その他、この延長出願の審査等に係る規定の改正を行った。

なおこの改正時に延長上限の5年の見直しも議論されたが、他の法律及び他国とのバランスも考慮して、現行通りとされた。

<試験・研究(第69条)>

法第69条は、特許権の効力は、試験又は研究のためにする特許発明の実施には、及ばないとする。

因みに米国法はこの試験研究の除外規定を今は持たないが、逆にそれ故の試験研究活動への支障が生じるおそれから、2005改正法案では、バイオ等に限るが、導入しようとしている。

ところで本規定の問題は、どこまでが試験・研究として許されるかである。

最高裁は「**グアニジノ安息香酸誘導体事件**」(H14.1.16.)で薬事法許可を得るための研究についてこの第69条の適用を認めた^{*1}。

最高裁がこうした理由は;

- ①特許期間終了後は何人も自由にその特許発明の利用ができ、社会が広く益されるようにすることが特許制度の目的。
- ②仮に事前の試験ができないとすると、特許終了後も相当期間、第三者が事実上利用できなくなり※、前記特許制度の趣旨に反する。

※注;医薬品は安全試験に6月、審査に2年の計2年6月かかるので、期限到来の2年6月前から準備しないと、特許権が切れても事実上利用できない。

- ③第三者は特許の存続期間中は薬事法の試験以外はできないから、特許権者の保護はされている。申請に必要な生産まで排除すると、特許権の有効期間を相当域期延長するのと同様の結果となり、権利者に付与すべき権利として特許法が想定するところでない。

以上は、医薬品の審査に長期間かかるという特殊事情があるかもしれないが、医薬品はその特許権者に対しても、この医薬審査が長いことにかんがみ、5年間の延長を認めてい

*1 これに対し、**除草剤事件**(東京地裁 S62.7.19.)では、農薬取締法に係る事案であるが、同様の試験に対し、「技術の進歩」を要件として、侵害を認定している。

るところ（67条2項）で、保護としてはこれもあるし、十分ではないかと思われる。

なおこの試験・研究には、技術等の進歩というメリットがあるから例外扱いしているとし、よって本条の適用においてもこの何らかの技術の進歩等のメリットが必要ではないかとの意見もあるが、本判決では触れていない。

<先使用权（第79条）>

先使用とは、特許権が付与される前に既に実施ないしその事業の準備等をしてきた者に対し特許権を行使するのは酷であり、その実施等の範囲で通常実施権を取得する、即ち特許権者から特許権の行使を受けないとするものである。

本条については特段の変更がなされたものではない。ただし昨今、技術流出防止の観点から本条の活用が言われることがある。即ち、わが国は出願数が極めて多いことは従前から述べているが、これら出願は出願公開されるどころ、その内容はインターネットの普及もあり中国等外国でも簡単に入手できる。ためにこの出願公開により（その特許権化以前に）その技術の概要が分かってしまうため、その模倣が横行しているのではないかという懸念がある。そしてこの対応策の一つとして特許出願せずにいわゆるノウハウにすることがあるが、この場合、他人が同じ技術の特許権として取ってしまうと、その実施が当該第三者の特許権侵害になるおそれがある。その点、当該実施がこの先使用权に該当すれば、侵害に問責されないという理屈である。

このような状況から、特許庁は、平成18(2006)年6月に先使用权制度ガイドライン（事例集）「先使用权制度の円滑な活用に向けて－戦略的なノウハウ管理のために－」を作成、公表している。

本来的には、技術は公共財であり、ために公開代償として排他権（特許権）を付与しているという制度趣旨にかんがみれば、このようにノウハウ化を奨励することは直ちに賛成する訳には行かないが、技術流出等の現状にかんがみれば、企業戦略としてはいたしかたないのかもしれない（それでも企業は企業として、行政庁たる特許庁がノウハウ化・秘匿化を奨励するのはいかがなものかという問題は残るかもしれない）。

本条に係る基本的考え方は、**ウォーキングビーム加熱炉事件**（最高裁 S63.10.3.）において本制度の趣旨が公平にあることを示すと共に、要件についても明らかにしている。まず事案の概要は、Xは特許権出願の前にウォーキングビーム炉の基本的核心部分を示した見積仕様書及び設計図を引き合いに出したが、受注できなかった。Xはその後も受注活動を続け、同じ製品であるイ号製品を、出願日以降に製造、納入した。これに対し、特許権者Yが提訴。（注；便宜上やや簡略化してある。）

- 論点は、①基本構造を示した見積もり仕様書・設計図で発明は完成か
- ②それをもって受注準備したことが「事業の準備」に当たるか
- ③先使用权はイ号に及ぶか

裁判所は；

- ①発明が完成したというためには、その技術的手段が当該技術分野の通常の知識を有する者が反復実施して目的たる成果を挙げる事が出来る程度にまで具体化・客観的に構成

されていることを要し、これで足りるとするが相当（最高裁 H52.10.13.）。したがって物の発明では、最終的な設計図は必ずしも必要ではなく、具体的構成が設計図等で示され、当業者がこれに基づき最終設計図を作成し、その物を製造することが可能な状態になっていれば、発明として完成している。よって本件では完成していたと言うべき。

- ②事業の準備とは、実施には至らないが、即時実施の意図を有しており、かつその意図が客観的に認識できる態様程度において表明されていることを意味すると解するのが相当。
- ・受注すれば最終設計図を作成し、
 - ・引き合いから受注・納品まで時間がかかる・
 - ・炉の特殊事情も考え合わせると
 - ・即時実施の意図を有していたと言うべきで、かつその意図は見積仕様書提出と言う行為で客観的に認識され得る対応・程度に表明されていたと言えよう。
- ③「実施又は準備している発明の範囲」とは、特許出願の日の際に、現に日本国内において実施又は準備指定や実施形式に限定されるものでなく、その実施形式に具備されている技術的思想即ち発明の範囲をいうものであり、従って先使用権の効力は、
- ・現に実施又は準備していた実施形式だけでなく、これに具備された発明と同一性を失わない範囲内において変更した実施形式にも及ぶと解するを相当とする。
- けだし、先使用権の趣旨が主として公平を図ることに照らせば
- ・先使用者に
 - ・実施又は準備している形式以外に一切認めないのは先使用者に酷であって相当でない。

以下、下級審では概ねこの方向で続いている。ただ具体的認定の結果には種々有る。

まず発明の完成については：

試作品段階であったが完成度が高いとして完成とした例（**スポット溶接の電極研磨具事件**（広島地裁 H9.12.26.））、プラント設置工事の特殊性にもかんがみ、基本設計に入りながら建設されなかったことはないとして基本設計で完成とした例（**芳香性カーボネート類の連続的製造法事件**（東京地裁 H12.4.27.））がある。

逆に試作品でも、更に改良する余地があったとして否定した例（**墜落防止安全帯用尾錠事件**（大阪地位 H63.6.30.））、設計は基本構造の一つで更に実施方法調査や工具製作等が必要として否定した例（**対火耐熱構造体事件**（名古屋地裁 H1.12.22.））、設計図は大まかな数字でしかなく概念図にすぎないとして否定された例（**6本ロールカレンダー事件**（東京地裁 H14.6.24.））、但しこれは「公用」に当たるかが争点）等がある。

またどこまで先使用権の範囲が及ぶかについては；

広く認めた事例としては、本件実用新案権が引出棒の先端に電球等の照明ないし目印を付したのに対し、先使用製品は、先端に蛍光目印部を有するところ、その後のものが頭部に豆電球を有するものである事案で、技術思想の範囲内で実施形式を異にするにすぎないとして先使用権の効果を認めた（**配線用引出棒事件**（大阪地裁 H7.6.30.））がある。

逆に、**便座カバー製造装置事件**（松山地裁 H8.11.19.）では、本件考案である「単位長さ切断手段」に実施例として回転カッターが記載されていたのに対し、先使用物はハンドソーを用いていた事案で、同じく回転カッターを用いることについて、「イ号の回転カッターの方が格段に生産性が高く」、「出願が上位概念ないし広い概念であるのに対し、先使用権が実施していた発明が下位概念ないし狭い発明の場合、先使用権は、その実施していた一部の発明のみに有する」として先使用権の回転カッターへの拡張を認めなかった。

両者を比較して思うに、先使用を認めたものは、先使用とその後の拡張形態がいわば一の発明ないし同じ技術的思想にある場合であって、逆に認めないものは、先使用とその後の拡張が別発明の場合といえよう（注；後者の便座カバーの例も、回転カッターを用いることで「格段に生産性が高く（＝所謂「顕著な効果」）」ということから別発明と評価できると思われる）。

先使用は、「公平を図る」ということにかんがみれば、発明（技術思想）の同一の範囲にまでその効力を及ぼすというのは、将に首肯できよう。

以上、裁判例も概観したが、前述したように技術の安易なノウハウ化（秘匿化）は制度趣旨から問題なきにしもあらずであるが、仮にこのようにしたとしても、本条でそれ相当の対応は出来そうである。

<裁定実施権等の制限（第83条、第92条、第93条）>

特許権の効力の本質は、「業として特許発明の実施する権利を専有する」ことにあるが、当該特許が不実施等の場合、第三者やひいては公益に不測の損害をもたらす場合がある。このため特許法では、権利者とその許諾を求める者との協議が不調の場合、特許庁長官の裁定をもって通常実施権の設定をおこなう裁定（ないし強制）実施権の制度を有する。この裁定実施権は、不実施の場合（第83条）、自己の特許発明実施のため（第92条）、及び公益のため（第93条）の3つある。

他方、TRIPs 協定（第31条）でもいくつかの制限が設けられ、それとの整合性を保つ必要があった。このため、平成6（1994）年改正において；

- ・まず第90条は、第83条（不実施の場合）の裁定を行った後の裁定権の取り消しを定めるが、改正前は、同条第1項は、「裁定実施権者がその発明の実施をしないとき」のみ取り消し可能としていたが、TRIPs 協定第31条(g)で、「その許諾をもたらした状況が無くなり、かつ、その状況が再発しそうにない場合」も取り消せる旨定めており、これを受け、第90条第1項に「設定の理由の消滅その他の事由により当該裁定を維持することが適当でなくなったとき」を追加した。なおこの規定は、第92条第7項及び第93条第3項で準用されており、第92条（自己特許実施のため）及び第93条（公共の利益のため）の裁定実施権の取消にも適用される。
- ・第90条第2項はその際の手続きを定めるところ、所用の改正を行った（これも第1項同様に運用される。）。
- ・また第94条は通常実施権の移転条件等について定めるが、上述の強制実施権について、その条件を TRIPs と整合的にした。即ち、原則、事業（あるいはその根拠となった特許）の実施と共に移転し、分離しては移転できない等。

この裁定（ないし強制）実施権制度は、特に第92条の自己発明実施のためのそれにつ

いて、米国は米国特許権の効力を篡奪するものとして危険視していた*1。

このため法改正事項にはならなかったが、1996(平成8)年の日米合意事項の一環として、第92条の運用条件として「司法又は行政手続きを経て、反競争的と判断された慣行の是正又は公的非商業的利用の許可以外には特許庁は裁定を行わない」とされた。即ち、裁判所あるいは競争政策当局たる公取委の公的判断が事実上求められることとなった。よって、同条の発動は現実には相当程度困難になったといえよう。

補；以上のように第92条の発動は極めて制限されたものとなったが、近時、特にバイオ関連のリーチツールやスクリーニング特許等について見直すべきではないか、との意見も出始めている。もっともこれらは単純発明であって、その結果の成果物には特許は及ばないものと理解され、その点では救いがある。また現実問題としては、合理的な実施料率・条件でライセンスされれば問題はなく、現にこのような特許は散見されるが、特段大問題化している事例は、幸いにして今のところは見あたらない。ただいずれにせよ、今後の動向如何によるが、このようなリスクがある以上検討はしておいた方が良からう。繰り返しになるが TRIPs 上も可能であり、ドイツでも Polyferon 連邦最高裁判決が、強制実施権につき「革新への資源を与えることによって全国民の医薬上の援護を促進する」とその意義を認めているところでもある。

<間接侵害への対応強化(第101条第2項、第4項)>

間接侵害、あるいは侵害とみなす行為は第101条に定めるが、その趣旨は、例えば特許製品の原材料あるいは製造に係る装置(以下「物品等」という)のようにその物品等自体は特許の対象ではないが、その使用等すれば特許侵害になる物品等の提供を予め侵害とみなして禁止することで、実際の侵害行為を防ぐことにある。しかしながら、これら物品等は特許以外に使われることもあり得るところ、そういう関係のない物品等まで取り締まることは、特許権の効果を異常に拡大するもので認められない。

このため従前においては、「物」の発明に於いては「その物の生産のみに」、「方法」の発明にあつては「その実施のみに」使用するもの、所謂「専用品要件(あるいは「のみ」要件)」を課して対象を限定していた(即ち、その他の用途にも用いる場合は対象としない。第101条)。

しかしながら、近年ソフトウェア発明の発展で、この間接侵害規定では予備的・補助的行為の規制が特に困難になってきた*2。例えば、ソフトウェア発明においてその一部のモジュールを外部に発注した場合、この全モジュールを組み合わせれば特許のソフトウェア

*1 現実の発動例はなかったが、米国の医薬品特許等に対し、わが国企業が製剤特許(利用発明)も実施のためのライセンス協議を行う際、第92条の自己特許実施に係る裁定実施権制度の存在をもって事実上の圧力をかけたことがあるやに言われていた(真偽は不明)。

*2 間接侵害は過去からもあったが、通常の物品等の場合、それらはその用途に応じて成形等されることから「当該特許の用のみ」の認定が出来ないことはなかったが、ソフトウェアの場合、後述するように本来的に汎用的に作成されることが多く、この場合、どうしてもこの「のみ」の認定は難しくなる。

そのものとなり侵害となるが、モジュール単体では他のソフトウェアにも転用可能な場合が多く「のみ」の要件を満たさない場合が多い。またこのようなモジュールをインターネットで販売した場合、これらモジュールをすべて買って組み立てる行為は特許権侵害になるが、この組立て者が一般消費者（ネットユーザー）の場合、「業として」ではないので侵害に問えない（第68条参照）。

このような場合に対応するため、平成14(2002)年改正で、この「のみ」要件に代えて、侵害となること等を知っているという主観的要件を付加した形態を追加した（第101条第2項：物の発明の場合、同第4項：方法発明の場合）^{*1}。

この新たに追加された条文を見ると、対象の客観的要件としては「その物の生産（その方法の使用）に用いるものであってその発明の課題の解決に不可欠なもの」、主観要件として「その発明が特許発明であること及びその物がその発明の実施に用いられることを知りながら」が要求されている。ここで問題なのは、やはり客観要件を設け、ある程度対象を制限しているが、これはいわゆる全くの汎用品はいくら何でも規制対象にすることは乱暴であるので一応首肯できるが、要件中の「その発明の課題の解決に不可欠」とは如何に解すべきかということである。

この点についての最初の判例として「クリップ事件」（東京地裁；平成16年4月23日）を紹介する。事案は被告の生産・販売するクリップが、原告（原特許権者）の「プリント基板メッキ用治具」が同様のクリップを使用するところ、その間接侵害として提訴した^{*2}。

裁判所は、この客観的要件に関し、これは間接侵害の不当な拡張とならないよう対象物を発明と言う観点から見て重要な部品等に限定するために設けられたものと説明し、「不可欠なもの」とは構成要件（発明特定事項）とは異なる概念であり、構成要件以外のものであっても含まれるが、他方、特許請求の範囲に記載された発明の構成要素であっても、その発明の課題とは無関係に従来から必要とされていたものは「不可欠なもの」に当たらない。即ち、それをを用いることによって初めて「発明の解決しようとする課題」が解決されるような部品、道具、原料等が「不可欠なもの」に該当する、とし、本件ではクリップ自体は、従来技術の問題点を解決するための方法として発明が新たに開示する特徴的技術手段において、当該技術手段を特徴付ける特有の構成を直接もたらすものには該当しないとし、侵害を否定している。

即ち、従来学説は構成要件であることを要求するか否かで分かれていたが、本判決は構成要件であることは不要とし、それをを用いることで初めて課題が解決されるような部品等

*1 この平成14年改正では、前述したが、定義規定において、プログラム等を「物」に含むとし、また「譲渡等」にインターネット（電気通信回線）での提供を含むとした。（第2条第3項、第4項）

*2 本件で原告は「プリント基板メッキ用治具に用いるクリップ」なる特許をも有しており、被告製品は本特許の侵害としても提訴したが、裁判所は文言侵害がないので均等侵害につき検討したところ、構成の特徴的部分、これが本件発明の本質的部分と認定、を欠いていることから、均等侵害は否定された。即ち、均等第1条件に反し、発明の本質を異にしているということ。

と、発明の本質を問う思考方法を採っていると言えよう。

<消尽①；並行輸入・国際消尽>

・**BBS 事件**（最高裁 H9.7.1.）：並行輸入はかつて商標については真正商品（外国で適法に知的財産権が行使された製品）は実施許諾品とは別に並行的に輸入しても出所表示機能等から問題はなく、需要者をも害しないとして侵害とされなかった（パーカー事件。ただし、最近になって**フレッドベリー事件**（最高裁 H15.2.27.）では、商標の品質保持機能を重視する立場から、製造特約違反で製造され輸入されたものについて侵害認定）が、特許権については、商標とは機能が異なるとして侵害としていた（ボーリング事件）。しかしながら国際消尽の立場から商標権同様並行輸入を認めるべきとの意見もあった、そこで出て来たのが本件判決である。

事案は、本来ドイツ製である **BBS** タイヤについて、被告はドイツで適法に当該タイヤを購入し、わが国に輸入したところ、わが国特許権者（独特許権者の子会社）から侵害提訴されたもの。第一の論点はパリ条約（4条の2）の属地性であったが、即ち各国の特許は属地性により各国独立に存在するから「独」特許法で適法となっても必ずしも別法である日本の特許法で有効となるわけではないということ。この点について、裁判所は、パリ条約の属地主義は、当該国の特許の存立は、他国の特許権の無効・消滅や期間等により影響を受けないということに留まるのであって、当該国でいかなる行使を認めるかは当該国の立法の問題とし、即ち外国での特許権者から譲渡された事情をどのように考慮するかはわが国特許法の問題とした。そして、国際消尽については、（原審たる東京高裁は二重利得禁止の観点から国際消尽そのものを否定したが、）最高裁は、国際消尽そのものまでは認めなかったが、「黙示の実施許諾」により権利行使を否定した。即ち、商品流通の自由は最大限尊重すべきところ、国外の取引でも譲渡人は譲受人に目的物が有する全ての権利を取得させることを前提に取引をおこなっていること等を挙げる。曰く「特許権者は、譲受人に対しては、当該製品について販売先ないし使用地域からわが国を除外する旨を合意した場合を除き、譲受人から特許製品を譲り受けた第三者及びその転得者に対しては、譲受人との間で右合意した旨を当該特許製品に明確に表示した場合を除いて、当該製品に特許権を行使することは許されない。」^{*1}

<消尽②；修理・修繕、再利用>

特許法に明文の規定はないが、特許製品が適法に国内市場に頒布された場合、それ以降については特許権の効果は及ばないとされる。これを「消尽」と言う。このように解する

*1 このように当事者間合意を、その後の第三者に及ぼすのが妥当かは意見がある。このため最高裁は製品に「明確に表示」を求めたのであろうが、そもそも表示を付せないような場合はどうするのか（包装には表示したが本体に表示は無かった場合）といった問題はあろう。なお本件は、独とわが国の特許権者は実質的に同じ（親子会社関係）なので、その点から二重利得なり権利濫用で行けなかったとの見解もある。

理由は、国内取引の安全と、もう一つ、特許権者は最初の頒布の際に特許の対価を徴収しているはずなので、それ以降に特許権を及ぼすことは対価の二重取りとなり好ましくないからとされる。

特許製品が通常の流通においては特段問題にならないが、以下の場合、議論がある。

一つは修理ないし消耗品（特許が絡むものに限る）の取替え・再製である。即ちこれらは、特許の(再)生産に当たるかということである。

ステップ用具事件（大阪地裁 H14.11.25.）では、耐用性有るステップ本体に対し、一定期間で取り返す受け金具について、受け金具だけを交換する行為（正確には被告がこの金具を提供した）に対し、消尽を理由に侵害を否定している。曰く「製品全体に比して耐用期間が明らかに短く容易に交換できるように設計されている場合は、そのような部品を耐用年数の経過によって交換する行為は、形式的には「製造」に当たるように見えるが、権利自体は目的を達したものとして消尽しており・・・侵害とならない。」

ただし同じ部品の交換であるが、**製砂機ハンマー事件**では、ハンマーの取り替えを消尽とはしなかった。けだし消耗品かもしれないが、結構全体にしめる重要性が高く、また値も張ることからか。

写ルンです事件（東京地裁 H12.8.12.）では、使用済みの使い捨てカメラについて、それを消費者から購入してフィルム等を再装填して販売した事案につき、被告が消尽を主張したのに対し、（消尽そのものは認めつつも）、イ．特許製品がその効用を終えた場合、ロ．特許発明の本質的部分が交換された場合、等には特許権の権利行使が許される、即ち後発的事由で（適正に譲渡したことによる当初の）消尽効果は消滅するとした。この理由として； 1．自由な流通は特許製品が効用を果たしていることが前提（逆に効用を終えたものに特許権が及ぶとしても流通を訴外しない。）、 2．特許権者は効用が終えるまでの間の再譲渡等に対応する限度で公開代償の対価を得ており、効用を終えた後に特許権を及ぼしても二重利得にならない、 3．他方、効用を終えた特許製品に加工等し、それを使用しないし再譲渡すると、当該特許製品の新たな販売の機会を奪い、特許権者を害するとする。

同じく使い捨てのフィルム一体型カメラ事件（**コニカ・ケース**）では、同様の案件において、よりストレートに「市場に置いた際に想定された範囲を超えての再利用には、消尽は認められない」と判示している。ただこの判断は「使い捨てカメラ」という性格からであって、特許製品一般についてはないことに留意。

特許製品の再利用に係る事案として、**遠赤外線放射球事件**（東京地裁 H13.11.30）については、事案は原告製品を購入した被告が、それを部品（熱源）として訴外第三者に渡し、それでもって乾燥機の製造を委託したことに対し、当該製品の特許権者たる原告が差止および民法第709条の賠償を求めたが、裁判所は消尽を理由に被告の第三者への製造委託行為に特許権は及ばないとしている。なお原告は被告との間に使用方法特約があつてそれに反する旨主張したが、裁判所はそのような合意は存在しないとし、仮に進んで合意があつても特許権は消尽しているとしている。

再生産というより詰め替えに近いかもしれない事案として**アクシロビル事件**（東京高裁 H13.11.29.）がある。事案は、被告が原告からアクシロビルを含む医薬品を購入し、アクシロビルのみ抽出し別の医薬品の再利用したものであるが、裁判所は、**BBS** 判決（後述）を引用し消尽を認めた上で、後発的事由による消尽の消滅にも言及し、「効用を終えたと

は患者に飲まれる・・・等を言い、本件では（水に溶かされたりしたが）効用は終わっていない」、「溶解されたものが再結晶してもアクシロビルに変わりはないので本質的な部分の交換でもない」として侵害を否定（付言するに、アクシロビルを「使用」するもので、「生産」ではない）。

最後に最近の知財高裁大合議事件としての**キャノン事件**（H18.1.31.）があるが、事案は、国内外で費消した後のインクジェットプリンターのインクタンク（本体及び製造方法に特許あり）について、それを購入しインクを再充填し、国内販売ないし輸入・販売した行為について、原審（東京地裁 H16.12.8.）は、被控訴人（侵害者）の国内・国外消尽の主張を容れ、控訴人（特許権者）の請求を棄却したが、控訴審においては、インクタンクそのものの再利用は侵害に当たらないとしたが、製造方法については、本質的部分の構成部材の交換等に当たるし、消尽を否定し、侵害とした。なお原審は「生産」（＝侵害）と「修理」（＝非損害）のいずれに該当するかでの判断をしたが、この考えでは物理的変更がない場合や本質的部材の交換等でも事情によって侵害でなくなる等の不都合があるとして取れないとした^{*12}。

<その他>

特許権の効力そのものではないが、その他の条文に係る改正等についても、以下に項目のみ整理しておく。

- ・新規性の範囲；平成6年改正で、**第29条第1項**について、第1号（公知）、第2号（公用）は従前は国内のみであったが外国も含め、いわゆる世界主義とした。また第3号（これは従前から世界主義）に「電気通信回線を通じて」を追加。^{*3}
- ・先願効の制限；平成10（1998）年改正で**第39条5項**を追加し、出願を取下げ、放棄あ

*1 被控訴人から循環による環境保全の意義や控訴人のビジネス方法として純正品を押しつけることで不当な利得（暴利）を得ているとの主張に対しては、リサイクル全般を否定したものではないこと、控訴人のビジネスがそのようなものであるとの証拠がないこと、仮にそうだとした場合も控訴人とリサイクル品で価格の差がないこと（注；よって控訴人が不当利得ならリサイクル業者の然り）、として退けている。

*2 同様のプリンターに係るインクボトルのインク再充填の事案（因みに原告は理想科学）で、当該インクボトルに商標権は存在したが特許権は存在しなかったものについて、原審（東京地裁 H15.1.21.）は、「容器等に付された商標と内容物は何らの関連もなく、商標は出所表示機能を有しない」「要は、酒の空きビン酒屋に持参し、量り売りの酒を買うのと同じ」と説示し、侵害を認めなかったが、控訴審（東京高裁 H16.8.31.）では、逆転し、控訴人（原告）勝訴。即ち；被控訴人（被告）の行為として、自ら回収・補完したインクボトルに再充填して販売しているのがあると認定し、更にこの販売するインクボトルには貼付された原告商標の打消表示もなく、また「市場における取引者。需用者間に・・・控訴人（原告）を出所とするものであるとの誤認混同のおそれが生じている」とし、「本件登録商標は、商品（インク）の取引において出所表示機能を果たしている」もので、「被控訴人の行為は、実質的に商標の使用に該当し、商標権を侵害する」と認定。被控訴人の販売数量に応じた内証額の支払いを命じた。

*3 本稿第三章1.（2）②主要な審査基準の内容 の該当箇所を参照。

るいは拒絶査定が確定したものは、後願排除効において「初めからなかったものとみなす」こととされた（因みに従前は仮に放棄しても後願排除効はあったので、一旦出願し、出願公開前に放棄することで、公開も無しに他人に特許を取らせないことが可能であったが、フェアな態度とは言えない）。*1

- ・文献公知発明；最初の新規性にも関連するが、平成14年改正で、第29条第3号に該当する文献公知発明について、出願人は出願時に知っていた文献公知発明が記載された刊行物の名称等を明細書の「発明の詳細な説明」に記載することとなった（**第36条第4項第2号**）。この趣旨は、出願に際していわゆる先行技術調査を予めしっかりすることを義務づけている。ただし本条違反への罰則はない（理由は、そこまですると出願人に酷）。なお**第48条の7**が新設され、審査官は文献公知発明の記載無いたとき、出願人に対しその旨を通知し意見聴取ができるとされ、これに従わないときは拒絶理由となる（第49条第五号）。*2
- ・異議申立の廃止；異議申立（旧第五章）は、平成6年改正で従前の付与前異議から付与後異議に変わったが*3、平成15年改正で廃止され、無効審判制度に一本化された。理由は、異議・無効審判とも特許庁内で行われるところ、その処理の迅速化のためである。なおこれがため無効審判制度も所用の改正が行われた（**第121条以下**）*4。
- ・特許無効の抗弁；従来、特許権の無効判断は一義的に特許庁の判断によっており、裁判所が直接無効の認定をすることはなかったが、平成12年のキルビー最高裁判決を受け、平成16年の裁判所法等の一部改正法で、**特許法第104の3**が新設された。*5

2. プロパテントからの評価

以上90年代後半からの特許権の効力に係る規定の変遷を見てきた。

これらを分析するに、まずTRIPs対応として、特許期間（第67条）、定義のうちの「譲渡の申し出」に係るものは当然といえば当然の対応と言える。

またインターネットの普及あるいはソフトウェア技術の進歩を捉えてのものとして、定義規定の「譲渡の申し出」「プログラム等」及び第101条の間接侵害規定の改正が挙げられるが、これらはまさに時代の流れに合ったものであり、結果として、それに付随して生じる事態に的確に対応できるようにしたものとしてプロパテントと評価できよう。

これは解釈の問題であるが、スクリーニング特許を「単純方法」特許とすることは、バイオ等では権利制限的ともとれるが、その下流域（医薬品等）全体の技術開発を考えれば、その制限は仕方ないものと思われる。関連して、裁定実施権の制限は、特許権強化（プロパテント）的であるが、このスクリーニング特許のように独占の場合の弊害が大きいもの

*1 本稿第三章1. (2) ②主要な審査基準の内容 の該当箇所を参照。

*2 同上

*3 本稿第1章1. ②参照。

*4 本稿第6章1. 参照。

*5 本稿第4章参照

については再検討がいずれ必要となろう。なお医薬品の延長登録要件緩和（第67）条の2）も、開発・認可、上市に時間のかかる医薬品の特殊事情に合わせての改正で、プロパテントと言えよう。

ただ定義規定のうち「輸出等」は、関連して紹介した水際規制と同じく、いわゆる海賊改造への対策を強化すべきであることは理解し、また賛成するが、この海賊製品のメインは商標権・意匠権あるいは著作権法違反のものであって特許製品はそもそもその実施に技術や所要の設備等が必要で少なくとも水際で簡単に対処できるものは少なからう。また「輸出」は、属地主義からもまた過去の判例実務に反し、そもそもあくまでその弊害は一義的には輸出先国の話であり、その必要性も理解しがたい。「譲渡等を目的とした所持」を実施行為に含めることは、商標法との整合性といった問題はあるが、その必要性・趣旨において理解できる。（なお関連して、第7章2. 罰則のところでも述べるが、特許侵害罪について平成18年改正で大幅強化したが、本来慎重であるべきと考える。後述。）

職務発明は、「発明者へのインセンティブ」ということではプロパテントという整理もできようか。しかしながら現実問題として、発明を行いそれを世に出すのは現代社会では企業であり、且つこの高度な技術社会において企業無くして技術開発は事実上できない。よって真にイノベーションを促進するなら、その主体たる企業をメインに考えるべきではないか。なおたしかに企業といえども、実際に開発するのは個々の従業員かもしれないが、その開発の方向性決定や開発の資金負担はもちろんのこと、発明した後の製品化やマーケティング等は企業が全面的に負っている。また従業員は、仮に発明に失敗しても直ちに餓首になるわけではなく、その労働には給与等を受けている。要は、企業として、発明者（となる可能性のある）従業員を如何に扱うかの問題であり、仮にこれに失敗したら、当該企業は発明成果が得られないという事業上のリスクを負うわけでそれで十分ではないか。

思うに、本規定への理解にはいくつかの立場があるが、基本的には労働者保護といういわば欧州の労働社会主義的規定であって、発明振興法たる特許法本来のものではないと思われる。因みに発明先進国の米国でこのような規定がないのは周知の事実。（また本規定の親元たるドイツ特許法でもここまでの保護はしていない。）

実際の訴訟もあり、それとない風潮もあったことから今次改正に至ったものであろうが、詰めれば詰めるほどその要件は不明確で、結局、「企業が勝手に定めるな」ということと、「いろいろ考慮して決めなさい」と言っているだけで、最終的には裁判所判断に任せるのみではないか^{*1*2}。

*1 こういうところがいわゆるプロパテント主張者の問題で、むやみに強化すれば良いというものではなく、特許権制度の本質即ちいかにして社会として研究開発を促進し、その成果を普及し、もって社会経済全体の厚生を上げるためにもっとも相応しいものは何かという観点から考察すべきで、よって場合によっては表面的には発明者の権利制限が相応しい場合もあり得るのである。

*2 また裁判所が、複雑な包括ライセンス、それにおける当該特許の位置づけ、金銭評価や、そもそも複数の関連特許からなる製品の当該特許の寄与分とか、どこまで算定できるか（そもそもそういうことができるのか自体）不明。

冒認関係は、近時、急に種々の判決が出てきたが、判例の積み重ねがあるものではなく、今暫く更なる検討が必要であろう。

以下は、特許法の法条ではなく、その理念解釈に係るものであるが；

並行輸入問題＝真正商品の国際消尽については、特許権についても、かつての商標権同様、真正商品の並行輸入については国際消尽し、非侵害となった。たしかに流通の自由・安全性を考えればそうなるかもしれないが、特許権利者保護にこれで良いかは微妙ではないか。例えば、外国企業で日本特許を有する者から専用実施権を取得した日本企業にとって、当該外国企業が海外で売った製品がわが国輸入された場合、当該商品について、日本の権利者は何の対価も得ていない。よって二重利得は日本企業にはない。またこのように特許権の行使は市場分割で、分割されたわが国での不当利得との議論もあろうが、そもそも特許権は排他性の故をもって独占レントの発生を許容するものであって、単に並行輸入があれば安く買える（無いと安く買えないから困る）といった議論ではないはず。なお本文でも触れたが、かつて自由とされてきた商標権について、その並行輸入が、商法の品質保持的機能の観点から侵害とされるように変わってきており、その点は、特許権についても注目される。

最後に、修理・再利用については、かつていろいろな議論が行われてきたが、今回のキヤノン事件で知財高裁大合議という形で一応の結論が出て、一般論で消尽議論が展開されたことは注目に値する（もっともこれが上告されるか、その後どうなるかは不明。）。

特に結論的には、特許を構成する主要部分の加工等を持って消尽効果はなく、侵害とするが、これはサービス面を含めた製造業のバリューチェーンの議論とも整合するように思われる。今後の動向が注目される。

以上、総括するに、これまでの制度改正はおおむね特許権の強化につながり、制限的な要素があるものも、特許制度が目的とする発明促進の観点には合致し、その制限も致し方ないものと言えよう。

ただ、最近の改正であるが、「輸出等」に係る定義と、職務発明に係る改正は、詰めるべき要素も残っており、やや勇み足ではないかと感じられる。

第6章 争訟手続き

特許権を巡る争訟には、特許そのものの成立あるいはその有効性を争うものと特許権の侵害に係るものがある。

前者は特許という技術的・専門的な存在であるため、まず特許庁の判断が特許査定としてなされ、それが不服の場合（出願人、第三者とも）、特許庁内の審判で争われ、それでも決着しない場合は裁判所（審決取消訴訟。行政事件）に行く。但し前述の技術的・専門性から、東京高裁を第一審として争われる。

後者の侵害事件は、通常不法行為の事件と何ら変わりなく、はじめから裁判所に係属（民事事件）し、通常地裁を第一審とし、最高裁まで争いうる。^{*1}

なお特許庁内での争訟の手続きは専ら特許法の定めるところであるが、一旦裁判所に係属すると、専ら民事訴訟法の律するところとなる。但し、特許の技術的・専門性等から、特許事件に特殊なところは特許法に定めるところがある。

以下では、特許庁が行う処分（審判等）に係るもの（その取消訴訟を含む）と民事訴訟である侵害訴訟とを分けて記述する。

1. 特許庁内処分（審判等）

特許庁は、特許の出願や補正等に対し査定等々を行うが、これに不服のある者はまず特許庁に対してその是正を求めて争うこととなる。そしてその争い方には、異議申立と審判がある（なお場合によっては意見書提出が求められ、それで満足行く結果がえられるときもあるが、ここでは置く）。

なお異議申立制度は、平成15(2003)年改正で廃止されたが、ここでは制度の変遷を俯瞰しているので、触れることとする。

制度変遷に入る前に、上記改正前の異議・審判制度を概述する。

<平成15年改正前>

異議申立は、何人も可能で、特許掲載公報の発行の日から6月以内に提起可能（平成6年改正前は付与前異議であったことは既述のとおり）。またその請求理由は、補正範囲の逸脱、条約違反、出願書類の記載違反等となっている（旧第113条）。また異議申立決定への訴訟は、特許庁長官を相手のいわゆる査定系となる（第197条）。

他方、審判は、①拒絶査定への審判、②無効審判、③存続期間延長無効審判、④訂正審判に分かれ、①拒絶査定への審判は当然拒絶査定を受けた者（出願人）が起こし、原則査定謄本送達の日から30日以内に提起する（第121条）。②無効審判については、第123条列記の無効事由、具体的には前記の異議申立事由に違法な訂正等を含む、に該当す

*1 但し侵害訴訟の課程で、侵害提訴された側から当該特許権そのものの無効が主張される場合がある。この場合、この無効判断はまずは特許庁の審判となり、ここでいう前者の流れになる。こうなると前者と後者の争訟が並列する。従来は、前者の判断を待つ場合が多かったが、後述するように近時は裁判所自体が特許無効判断できるようになったのでそうとは限らなくなっている。

るときに請求し得る。なお請求は、いつでも可能で、特許消滅後でも可能（同条第2項）。但し請求人は、従前は利害関係人とされていた（平成15年改正で拡大。後述）。なおこの無効審判の審決の取消訴訟は、無効申立人又は特許権者を相手とする対審構造となる（次の③も同じ。第197条）。③の延長登録無効審判は、無効審判同様第125条の2に定める事由に該当するとき請求できる。④訂正審判は、特許権者が特許成立後に明細書等を訂正するため請求するが、異議申立や無効審判が特許庁に係属しているときは請求できない（訂正審判は平成15年改正前は何時でも請求できたが同改正で無効審判継続中は同審判手続内で行うよう改正、更に平成15年改正で、それまでは無効審決取消訴訟中にいつでも請求可能であったが、同改正で取消訴訟提起から90日以内に期間制限された）。また訂正の内容も特許請求の範囲の縮減、誤記等の訂正、明瞭でない記載の釈明に限られる（第126条）。

以上改正前の制度を見たが、それが平成15年改正でどう変わったかを以下に説明する。

<平成15年改正>

・異議申立の廃止

まず異議申立については、平成15(2003)年改正で廃止された。

この異議申立制度が廃止された理由は、要は、特許を巡る争訟が全体として長期化し、ために特許権者の利益が害されている（特許は期限付きの権利である）ことから、この特許庁内手続きも簡素・合理化し、迅速化する必要があったためである。特に異議申立は、多くは第三者が、査定され成立した特許の有効性を争うものであるところ、有効性については無効審判でも同様に争い得ることから、これを廃止し、無効審判に一元化したものである。ただし、異議申立が「何人も」請求可能であったところ、無効審判は従前、運用上その申請者は利害関係人に限っていたことから、第123条2項に「何人も請求することができる」（編注；例外はある）と明文で追加・規定した。なお異議申立は特許公報発行後6月内との期間制限があったが、無効審判はいつでも（特許消滅後も）請求可能であり、この点からの問題はない（もっとも現実問題がどうなるかについて若干の心配はあるが、その点は、3. プロパテントの評価のところでも述べる）。

・異議申立廃止にともなう改正

上記の改正以外にもこの異議申立廃止にともない、かつては特許の取消決定を受けた権利者は特許庁長官を相手に異議を提起できたが、無効審判の場合は当事者系であり、棄却審決を受けた者は東京高裁に審決取消訴訟を提起することとなり、いずれにせよ特許庁長官は、当事者としてこの審決取消訴訟に関与することはない（第179条但し書き）。よってこのような場合、特許庁長官の意見を反映させる余地はなくなった。このため特許庁長官が被請求人とならない無効審判、存続期間延長登録無効審判、又はこれらの確定審決に対する再審の審決に対する取消訴訟事件においては、裁判所が特許庁長官に対し法律適用その他必要な事項について意見を求めることができ、また特許庁長官は、裁判所の許可を得て、裁判所に対し当該事件に関する法律の適用その他必要な事項に意見を述べるができる制度が設けられた（第180条の2）。

また異議申立廃止から、かつて東京高裁が専属管轄としていたその特許取消決定あるい

は異議申立手却下に対する訴えも、当然廃止された（第178条1項）。

・無効審判に係る変更

また無効審判制度を次のように改めている。

まず第123条2項で「何人」でも請求出来るようにしたことは前述のとおり。なお同項ただし書きで、例外として前項第2号（38条違反）及び第6号に該当する場合（結果として、請求は利害関係人に限られる）を定めるが、これらは権利帰属に係るものであるところ、これらは特許庁によるその行政処分の見直しとしての性格を受け継いでいると言えよう。

またこの無効審判には請求時期に制限がないことは前述したが、異議申立が6月であったこと、請求人に従前のような制限がなくなったことから、その濫用が懸念される。このため、審判における審判請求理由の記載方法及びその変更について、第131条2項で、審判請求の請求理由は、「根拠となる事実を具体的に特定し、且つ立証を要する事実毎に証拠との関係を記載する」こととした。これは従前民事訴訟法で行われてきた答弁の明確化の流れを特許の審判においても導入したのとも言えよう。ところで第135条は、「不適法な審判請求であって補正することができないもの・・・答弁書を提出する機会を与えないで、審決を持って却下できる」とあるが、今後は第131条2項が加わったことで、この取扱いが増えるものと思われる。これも迅速化・効率化に資すると思われる。

また第131条の2を新設したが、これは無効審判請求理由の補正に係る規定で、改正前は第131条2項にあったが、これをこの新たな条文に移し、請求が認められる場合として「(次項の) 審判長の許可を得た場合」を加えた。即ち、本規定は、平成10年改正で「要旨を変更する補正」は認めないこととしたが、これは無効審判で請求人が後に無効理由を追加することが、その遅延の原因となっていたことによる。ただこのように禁止しても、それと同じ理由で改めて新たな無効審判請求は可能であり、また追加請求の際の新証拠が尤もな場合は職権での無効理由通知に発展するケースもあるところ、このような場合は同じ審判手続で扱った方が効率的なためにこのようにした。なお「審判官が許可」は二つの場合に限定されている（同条第2項）。その一（第1号）は、当該特許無効審判に訂正請求があった場合に請求理由の補正をする必要が生じた場合である。特許権者が適法に訂正を行うなら、請求人としてもその訂正された特許を争うに請求理由を補正することは往々にして有り得よう。もう一つ（第2号）は、第1号のような理由はないが、請求人が請求時に記載しなかった理由を追加する場合であるが、請求時に記載しなかったことに合理的理由があり、かつ被請求人が合意したときに限られる。なお被請求人が同意しない場合、請求理由の補正は行われませんが、同じ理由により職権での無効理由通知は残されている。

・その他

また民事訴訟法の平成15年改正で知財訴訟に関し裁判官5人の大合議を導入したが（後述）、特許法でもこれに合わせ審決取消訴訟事件について、5人の裁判官の合議体で審理する旨の決定をその合議体でできることとした（第182条の2）。

なお訂正について、その請求時期制限（第126条第2項）および無効審判手続におけ

る請求に係る規定の整備（第134条の2）については第2章の「訂正」を参照。

2. 侵害訴訟等裁判手続き

特許権侵害訴訟は、その件数は特許権の重要性の高まりもあって増加傾向にあるが、内容として技術的な専門性、さらには侵害が企業内で行われることから発見が難しいこと、また証拠収集の困難性、特に営業秘密が絡んだ場合、等々の問題があり、全体的に遅延する傾向にあった。このため、特許は保護期間が限られた権利であり、訴訟の遅延は実質的な保護の後退であり、訴訟の迅速化、その進行の適正化が求められてきた。

このため平成になって、いくつかの制度改正が行われた。なおこれら改正は、専ら特許法改正によるものもあるが、わが国裁判制度全体の観点から、即ち民事訴訟法そのものの改正によるものも含まれる。

<平成8年民事訴訟法大改正>

これは特許法改正ではないが、平成8(1996)年に民事訴訟法の大改正が行われた。

この民事訴訟法改正の背景には、改正前の民事訴訟法は明治23年制定で、大正15年に大改正が行われた後は大きな改正はなかったが、その後経済社会は大いに変化し、また民事紛争自体も複雑化・多様化が進んでおり、従前の民事訴訟法のままで十分な対応が可能かという議論があった。このため平成2年7月に法制審議会民事訴訟部会が全面見直しの調査・審議を開始し、平成3年12月に「民事訴訟手続きに関する検討事項」を、5年12月には「民事訴訟手続きに関する改正要綱試案」を順次作成・公表し、各界からの意見聴取を行い平成8(1996)年2月に「民事訴訟手続きに関する改正要綱」を答申。これを受けて「民事訴訟法案」が国会に提出された。同法案は同年6月に成立した。ただし施行は平成10(1998)年1月からとなった。

本改正は特許侵害訴訟を念頭にしたものではなかったが、侵害訴訟の迅速化、適正化に繋がる内容を多く含んでいる^{*1}。

主要な改正内容のうち、特許侵害事件とも関連するものは、

①訴訟遂行迅速化の観点から争点の整理手続きの整備

答弁書の記載事項として、訴状に記載された事実に対する認否、抗弁事実を具体的に記し、また立証事項に関し重要な間接事実と証拠方法を記載することとなり、単純否認は禁止された（民事訴訟法施行規則第79、80条。ただし罰則はない）。従前は、単に原告が指摘する特許侵害事実に「不知」とか「争う」とかの応答しかなく、その後の攻防が大変であったが、これにより相手の実情がより良く解り、効果的・効率的な攻防が可能となった。

*1 本改正の担当省庁は法務省であったが、法律改正案策定に当たっては、通産省（当時）及び特許庁としても、政府内調整の一環として、適宜意見を提出、議論をした。

また争点整理手続きが新設された。即ち、従来通りの口頭弁論に加え、準備的口頭弁論（第164～第167条）、弁論準備手続き（第168～第174条）、書面による準備手続き（第175～第178条）が導入された。この準備手続きによって、口頭弁論期日以外に相手側を交え争点の整理が可能となり、争点のポイントの明確化、無駄な争点の排除等が可能となった。またこの準備手続きをベースにすることから、期日に遅れた新たな攻撃防御方法の提出は事実上制限され、また証拠調べ段階での集中的取り調べも整理した争点故可能という面もある。

②証拠収集手続きの整備

当事者照会制度（第163条）は、証拠偏在を是正し、争点の早期把握のために設けられた。具体的には係争中において相手方に対し主張し、立証準備に必要な事項について、期日を定め書面で回答するよう求めることができる。本制度は裁判所が関与せずに当事者同士で可能であり、柔軟性がある。ただし不回答への罰則はない。

この点、次の文書提出命令の拡充は裁判官が命じるものでより効果がある。まず法は文書提出命令対象文書を拡大した（第220条）。その中でいわゆる営業秘密文書は提出拒否事由に当たるものの（同条第4項ハ、第197条第3項）、申立（第221条）により、裁判官は文書提出を命じ、真にその文書が裁判上必要か判断できる制度を設けた（第223条第6項）。ただし裁判官が判断するにしてもそれは内密で行う必要があるので、「何人もその開示を求めることはできない」（同項後段。所謂「インカメラ手続き」）としている。そして仮に相手側がその提出を拒んだ場合は、その文書に記載する相手側の主張を真実とすることができ（第224条。過料もある、第225条。）、事実上の制裁規定で担保される。従前は、相手側が提出拒絶事由があると言われるとどうしようもなかったが、本改正で、裁判長の判断によるが営業秘密文書でも裁判で使用できる途が開けたことは大いなる前進といえよう。

ただ、提出に係る判断に申立側が関与できないこと、逆に営業秘密を提出する方からはその秘密保持が確実になされるか不安といった問題は残った^{*1}。それがため、後刻再度改正が行われる（後述）。

<平成11年改正>

その後、平成10（1998）年特許法改正が専ら侵害救済の観点（損害賠償額の適正化）から行われたが、翌11（1999）年の同法改正で、その前年改正及び上記の民事訴訟法大改正

*1 営業秘密を提出する側からは、提出した営業秘密がみだりに公表されたり、裁判の目的外で勝手に使用されること（即ち侵害）が防止される必要がある。特に営業秘密の保護は TRIPs でも義務となっている。しかるに本改正では民事訴訟法あるいは裁判所法で「何人も開示を求められない」ことへの違反への制裁規定は設けられなかった。TRIPs との関係では、一応このような場合不正競争防止法違反となりそれで担保されると説明したが、不十分との批判もあった（これが後に特許法105条の4秘密保持命令で結実する）。

をも受け、特許法での侵害訴訟手続き面での改正が行われた*1。

改正の内容は、侵害行為立証の容易化に係るもので、具体的には；

第104条の2の新設で、民事訴訟法改正での単純否認の禁止を受け、侵害訴訟においても特許権者等の主張する侵害組成物・方法を否定するときは、原則、自己の行為の具体的な態様を明らかにしなければならない、とされた。

また書類提出等に関し、民事訴訟法での文書提出命令・インカメラ手続きと同様の規定を第105条に設けた（第105条第1項、及び第2項。なお現行第3項は16年改正、による。後述。）

更に前年改正の救済（賠償額適正化）に関し、第105条の2で損害計算のための鑑定人を立てることができ、侵害者側は当該鑑定人に必要事項の説明をしなければならないとした。これは損害額立証は一応原告（権利者）の責任であるが、それを大幅に緩和するものである。即ち、損害額算定の基礎となる相手方の侵害品の価格、その数量、あるいは得た利益、逆に係った費用等は相手方の手（帳簿等）にあることから、原告としては入手しがたくまたその内容の正確な理解が難しい場合もあるからである。さらに第105条の3で、それでも特許権者等が損害額の立証が困難な場合は、裁判所が、口頭弁論等の趣旨等を総合判断して賠償額の認定ができるようにした。これは先の改正民事訴訟法第248条の規定を受けたものであるが、これで損害額立証困難な場合でも何等かの賠償が得られるようになる。

その他判定制度（第71条）についても改正が行われている。従前、この判定制度はあまり利用されなかったが、裁判所での判断にも資するよう、その強化が目的であった。このため第71条の2が新設され、裁判所からの特許の技術的範囲について裁定の囑託（民訴法第218条）があった場合に、3人の審判官の合議体で答える制度を導入した（なお第2項ではその手続を定めるが、後述する第71条本体同様、審判のそれを準用している）。

また第71条の判定制度の手続を整備した。具体的には、第3項を改正し、従来政令で定められていた比較的簡略な手続を、審判での手続規定（第131条以下）を準用することで明確化を図ると同時に、公正かつ迅速な審理を実現するものである。ただし第4項を新設し、不服申立はできないこととした。その理由は、従来から判定に対し不服申立を認めていないが、それは判定は専門家としての判断の表明にすぎず、法的拘束力がないことにある（その点は今時改正においても同じ。にもかかわらず、審判手続を重用したことから不適法な判定請求への却下について審判同様に不服申立を認めるのでは、整合性がとれないからであり、また実質的にも判定の再請求を求めれば済むから、敢えて不服申立を認める必要はないからである）。

*1 本改正は、特殊侵害訴訟に係るもの、即ち特許法上の措置であり、通産省（特許庁）独自で行い得た（即ち法務省とは直接関係なく行った。もっとも同じ政府内ということで、内容等の調整は十分に行われた（民訴法改正時における通産省との関係と同じ））。

補；＜平成14年弁理士法改正＞

特許侵害訴訟が個々10年間で倍増（91年311件→2000年610件）したのに対し、知的財産専門の弁理士は300人弱（因みに米国は2万人）であり十分なサービスが困難な状況にあった。このため99年12月から工業所有権審議会で議論を開始、2003年6月に意見集約し、それを基に2002年4月、弁理士法を改正した。

改正内容は、特許権等の侵害訴訟（弁理士が代理人になっている事件に限る）に訴訟代理権を弁理士にも付与するというもの。なお弁理士が訴訟参加する以上はそれなりの能力が必要であり、このための研修・試験といった能力補償措置が定められている。

注；なお弁理士法は、平成12（2000）年改正で；弁理士業務に①裁判外紛争処理（ADR）業務を追加、②知的財産権取引契約の仲介・代理、相談業務の明確化、また事務所の法人化、複数事務所（支所）の設置の解禁、更に弁理士試験の抜本的改革、を行っている。今次改正は、この改正に引き続く弁理士活用拡大の一環と言えよう。

＜平成15年民事訴訟法改正＞

その後は、民事訴訟法について、平成13（2001）年6月、再び司法制度審議会が意見書を提出し、その中で知的財産権関連として、審理期間の半減、特許等に係る訴訟の管轄問題、等が提言された。

また平成14（2002）年7月の「知的財産戦略大綱」でも、知財訴訟について、①高裁段階での管理集中化（特許裁判所的なもの）、②人的拡充、③証拠手続き拡充、④賠償制度の強化、⑤営業秘密保護強化、が提言され、翌15（2003）年7月に、上記大綱が「知的財産戦略推進計画」に盛り込まれた。

以上のような動きを実現するため、法務省法制審議会では専属管轄、専門委員制度、等が、また司法制度改革推進本部知的財産訴訟検討会では知財高裁、知財訴訟（裁判所）における無効認定と無効審判の関係、等が議論された^{*1}。

これらの最初の結実として、平成15（2003）年7月に民事訴訟法の改正が行われた。

本改正は上記法制審が総会（2月）でとりまとめた事項についてで内容は以下の4点；
①知財訴訟の専属管轄として、特許法、実用新案法、及び著作権法のうちプログラム著作権等を巡る訴訟は、高度の技術事項が審理の対象となるので、全国の訴訟を、地裁レベルでは東京と大阪の各地裁に、控訴審レベルでは東京高裁にすべて専属的に管轄させることとした。

②管轄では、その他の著作権や意匠権、商標権、不正競争防止法については、上の特許等事件に比して地域密着的で専門性も低く、また訴額が少額のものもあるので、従来の裁判所の管轄で訴訟を行うが、中には東京・大阪のこの分野の知見がある専門部で訴訟を行うことを希望・選択する者も有ろうことから、全国何処で生じたものでも東京又は大

*1 この「裁判所の無効認定に関する事項」は、既述したキルビー事件最高裁判決（H12.4.11）に係るものである。

阪地裁に提訴できるとし、競合管轄化させた。

- ③知財訴訟において5人の大合議制が取り入れられた。これは、東京・大阪地裁あるいは東京高裁で大合議での判決を出すことによって同種の事件の指針となるような法的判断を示すことで、事実上の知財訴訟における法的安定性の確保を図ることを考えている。
- ④最後に、専門委員制度を導入した^{*1}。これは専門家を裁判に参加させ訴訟手続きに関与させることで、裁判官や当事者が専門家の意見を聞きながら訴訟を進めることにより、より専門性の高い審理を実現しようとするものである。

<知的財産高等裁判所設置法>

この知的財産訴訟手続きの集大成として平成16年6月、知的財産高等裁判所設置法が制定された。なお同高裁の実際設立は、平成17(2005)年4月に行われた。

知財高等裁判所を巡る議論は、前述したように知的財産に係る訴訟についてはその専門性等から遅延しその改善が求められ、平成13(2001)年の司法制度改革審議会の意見として「知的財産関係事件への総合的な対応強化」が提言された（これが後に前述の平成15年民事訴訟法改正へと繋がる。）。また、平成14(2002)年3月に知的財産戦略会議が発足し、同年7月の知的財産大綱において実質的な「特許裁判所」の機能創出等の課題が提示された。それを受けて平成15(2003)年3年に知的財産戦略本部が設置され、7月に推進計画が出されたところ、その中に知的財産に係る紛争処理機能強化等の観点から「知的財産高等裁判所」の創設を図ることが掲げられた。これを司法制度改革推進本部の知的財産訴訟検討会や戦略本部の専門調査会での検討が行われ、平成16(2004)年6月に「知的財産高等裁判所設置法」が制定された。

この知的財産高等裁判所の性格は、東京高等裁判所の特別の専門部として位置づけられる。なお東京高裁は、98年に知財部を専門部とし、以来、知財を扱う裁判官や調査員の拡充に努めてきたが、それをそっくり受け継いでいる。よって、知財高裁は、憲法が禁止する「特別裁判所」ではない。

なお現在の陣容は、同高裁ホームページ等によれば、裁判官18名、調査官11名、その他書記官や職員計51名が所属し、更に非常勤の調査委員(H15民事訴訟法改正で導入)が180名(06.4.1.現在)がいる。また裁判部の構成は、第1部から第4部に大合議を扱

*1 専門委員制度について、当初一時期は技術専門裁判官(技術判事)の導入論もあったが、その確保問題もあり見送られた。また似たような役割の者として「裁判所調査官」があるが、調査官は裁判所に属し、裁判一般についてアドバイスできるが、専門委員は当該裁判に限り、またより専門的、より高度な知見からのアドバイスが求められる。

なお調査官については、かつてはその裁判官へのアドバイスの内容が当事者に分からないという不満があったが、専門委員の場合は、期日において文書又は口頭で明らかにされる。そして調査官についても、平成16年の「裁判所等の一部を改正する法律案」(後述)による民事訴訟法改正で、知財訴訟に関しての役割が明確化され、また忌避・除斥制度も設けられている。

う特別部にわかれているが、この体制も東京高裁のそれを受け継いでいる。

知財高裁が管轄する事件は、基本的にかつて東京高等裁判所が管轄していた知的財産に係る事件、侵害事件を含めて、である^{*1}。

まず審決取消事件（知財高裁法第2条2号。同事件は東京高裁の専属管轄・特許法第178条1項）は全面的に管轄する。

また民事控訴事件でも、知的財産訴訟の特別な管轄は平成15年の民事訴訟法改正で定められているがそれを受けて、特許・実用新案、チップ法およびプログラム著作物は東京高裁の専属管轄に属し（民訴法第6条第3項）、よって今後は知的財産高等裁判所が扱うこととなる。上記以外の知的財産に係るもの、即ち意匠、商標やプログラム以外の著作権や著作隣接権、種苗法、不正競争防止法はそれぞれの一審を扱った地方裁判所に対応する高等裁判所が取り扱うところ、そのうち東京高裁が取り扱うものは知的財産高等裁判所が扱う（知財高裁法第2条第1号）。なおこれら事件は東日本については東京地裁に特別管轄が認められており、それで東京地裁が扱った事件も当然、知的財産高等裁判所に来る。

上記以外にも、東京高裁の管轄に属する民事・行政事件で、主要な争点の審理につき知的財産権に関する専門的な知見を要するものについても取り扱うことができる（知財高裁法第2条第3号）。

また上記民事訴訟法で、知財事件に関し、東京高裁（大阪高裁も）に裁判官5人の大合議が取り入れられたが、知的財産高等裁判所でも、当然行い得る（注；平成18年1月現在までに既に3件行っている）。

<平成16年改正・裁判所等の一部を改正する法律による>

この法律は、平成16年6月に上の知的財産高等裁判所設置法と同じく審理され、成立した（施行も17年4月1日）。

内容的には裁判所法（単なる文言の修正）及び民事訴訟法（調査官制度（第92条の2～9））に加え、特許法についても、以下のような改正を行っている^{*2}（なお本改正を便宜上特許法の「平成16年改正」と呼ぶ）。

まず、キルビー事件との関係で、第104条の3が新設され、裁判所で無効と認定された場合（注；かつては特許の有効無効判断は一義的には特許庁の専管事項との理解。それが裁判所が正面から無効認定できるようになった）、当該特許権の行使が権利濫用として不可とされた。

また証拠収集手続きについては、先の平成11（1999）年改正でインカメラ手続きが導入されたが、相手方営業秘密等文書の裁判上の判断は裁判所が行うところ、申立当事者としてその判断に関与できないことに不満があった。このため、第105条に第3項を追加し、

*1 この意味で特許の有効性等のみを審理するドイツ等の「特許裁判所」とも異なる。

*2 なお同法は、特許について定めた事項と同様の事項について、実用新案法、意匠法、商標法、不正競争防止法及び著作権法（同法5～9条参照）についても改正している。

正当理由の判断の際に、当事者（代理人・使用人等を含む）に対し開示し意見を求めることができるようにした。しかしながらこのように開示してしまうと、当該営業秘密の不正使用（侵害）のおそれが高まることから、第105条の4以下で「秘密保持命令」を定めた。なおこの命令違反は第200条の2で罰則担保されている^{*1}。

なお第105条の7では、当事者尋問で営業秘密について審尋される場合は、その保護のため、裁判官一致で非公開にできるとしている。

3. プロパテントからの評価

① 特許権は出願日から期限付きの権利であり、また実際上も技術開発のドッグイヤー化から陳腐化も早くなっており、その成立及び侵害について争いが起きた場合、早急に決着をつけて保護するなら保護する必要がある。

このため特許庁内手続きとしては、第2章1. で述べたようにクレーム設定手続の中でも査定作業がよりスムーズにいくようしている他、争いが生じた場合、平成15年改正で異議申立が廃止され無効審判に一本化し、この面でも迅速化を図っている、そしてこの改正自体は、かつて異議申立が担っていた案件を無効審判で取扱い得るようにしており、廃止しても制度的には問題はないように思われる。ただ、たしかに特許の有効性を争うに異議申立も無効審判も同じといえば同じであるが、その現実の実行として審査系と当事者系の違いがあるため、ややもすると異議申立なら相手は特許庁のみなので比較的気楽に出来たかもしれないが、無効審判だと相手側も出てくるので構える必要があるかもしれない、無効申立が減るのではないかと個人的には若干懸念される。現に04年の異議+無効審判申立件数合計（下表参照）は、激減している（もともと04年で異議のかかる審決取消訴訟は105件でしかなく、本来無効にもかかわらず特許査定された特許を排除すると言う観点からは、さほど影響ないかもしれない）。

なおこのように迅速性の観点から我が国では異議申立を廃止してしまったが、逆に現在異議申立がない米国において、現行再審査には種々の制約もあることから、特許権の質の向上等の観点から、その導入が米特許法改正法案 2005 で検討されている点に留意したい。

いずれにせよ制度は始まったばかりであり、その申立状況、さらには争訟全体の状況等を今後とも注視していく必要が有ろう。

*1 営業秘密については、TRIP s (43 条) で、それを証拠とする際には、その保護の確保を定めるところ、平成8年の民事訴訟法改正で営業秘密が証拠として採用される途が開けたが、その秘密性保護については、民事訴訟法ないし裁判所での手当はなされず、ために米国等から TRIP s 違反ではないかとの意見が内々あった。それに対し日本政府は、裁判で開示された営業秘密をその他で不正に使用した場合は、不正競争防止法で取り締まるとの見解であった。しかしながら、当時は営業秘密侵害への罰則もなく（民事救済のみ）、これで十分かとの議論もあった。今次改正は、罰則付きで営業秘密保護規定ができたことから、やっこの問題にケリがつけられたものと評価できる。

表；異議・無効申立件数

	異議申立	うち成立・%	無効審判	うち成立・%	異議無効計
1995(96)	801	0 —	159	45 —	.960 (1.0%)
2000	4558	1285 28%	296	77 26%	4854 (4.1%)
2002	3150	987 28%	260	156 55%	3410 (3.1%)
2003	3896	837 27%	254	128 49%	4150 (3.7%)
2004	廃止	714 18%	358	133 52%	358 (0.3%)

特許行政年次報告から作成

注・権利単位

- ・異議（付与後）は96.1~03.12の間のみ存在。よって異議申立は96年数値
- ・成立の％は、便宜上、前年度申立件数に対するものとして算出
- ・異議無効計は横に足した数値。（％）は同年の特許査定に対する％、
上記表にはないが、95年；出願37万件に特許査定9.8万件
00年以降；々42,3万件 々11万件

② 裁判手続きについては、全体としての迅速化については、下表のように件数そのものも増えているが、処理の迅速化も進んでおり、その意味では相当改善されていると言えよう。

表；知的財産権関係訴訟の新受・既済件数及び平均審理期間

	＜審 決 取 消＞			＜民 事 事 件＞		
	新 受	既 済	審 理(月)	新 受	既 済	審 理(月)
平成 6年	285	210	19.3	497	402	23.1
10年	393	397	17.2	559	596	25.7
14年	636	571	12.7	607	643	16.8
15年	534	693	12.4	635	615	15.6
16年	527	619	12.6	654	696	13.8

(東京高裁)

(全国地裁第一審)

出展；知的財産高等裁判所・統計

コメント；明らかに平均審理期間は短縮している。特に15年以降は、総計の既済が新受を上回っており、これは滞貨の減少を意味する。

新受件数は、審決取消・民事事件とも平成10.11年頃から増加スピードが上がっている。因みに、98年に東京高裁は知財部を専門部とし、以後体制強化に努めることとなる。

なお平均審理期間は、審決取消は平成8年を、民事訴訟は平成9年をピークに12年頃まで急速に下落、その後若干長めになったが、最近再び短期化の傾向。

この背景としては、上述した特許法のみならず民事訴訟法の訴訟手続き上の改善

(改正)によるところが大きいと思われる。もっともどの改正がどの程度有効であったとなると難しいが、平成8年民事訴訟法大改正での争点整理や計画審議、さらには立証上のネックであった証拠収集方法の改善はかなり寄与しているのではと想像できる^{*1}。

またこれは法的な制度改正ではないが、裁判執行方式として、審理を侵害段階と賠償段階に分ける方向が見られる。即ちまず侵害判断を先行させ、侵害か否かの心証を形成した段階で、当事者の和解を勧告する例がある。また中間判決を活用する事例もある（例えば中村 vs 日亜化学の事例）。

またこの関係で、イ号認定手続きが非常に短縮されたとの由。即ち従前はイ号をやはり言葉で定義するが、その使用する文言で原告・被告間でなかなか折り合いが付かなかった。というのも、原告は特許の構成要件の言葉にしようとし（その方が当然文言侵害を問いやすい）、被告は逆を目指す。しかるに最近では、ここの文言云々は特段詳細に議論せず、品番とかで、客観的にイ号が特定できれば実際の審理に入る実務が取られているらしい。この背景には平成8年改正の争点整理等々の影響もあるのかもしれない^{*2}。

いずれにせよ、この実務面でも迅速化のための運用改善が見られることは望ましいと言えよう^{*3}。

また特許訴訟は、その技術的性格から専門的知識の必要性が言われてきたが、一連の改正で専門家制度が導入され、また調査員制度についてもより透明性確保の方向で対応された。またここでは触れなかったが、弁理士の訴訟参加の途も開かれ、これらの点も適切な裁判という観点から評価出来よう。

なおこの専門性に関連して、従来、特許権の有効性判断は専ら特許庁の専管事項とされ、即ち、例外的な場合を除き裁判所は、特許の無効判断は行い得なかった。しかしながらキルビー最高裁判決をうけ第104条の3が新設された（平成16年改正）。この改正により、侵害訴訟で無効審判が反訴提訴されたような場合に、裁判所は従前のように特許庁の審決を待つ必要がなくなり、この意味で迅速な決着を図

*1 なお筆者はかつての知的財産研究所の提言（平成7年）において、特に差止の迅速化から侵害訴訟で侵害認定のみを先行させる中間判決の活用を指摘した。今回、その統計的データは取り得なかったが、当時にはほとんど無かった中間判決が結構使われているようで、これは単なる運用上の問題ではあるが、望ましい方向といえよう。

*2 日経 BP 知財 AWARENESS 04/07/06,07 記事

*3 因みに、審理を段階に分け、また中間判決を活用すること、及びイ号特定の合理化は、筆者が関与した平成7年度知的財産研究所報告「知的財産権にかかる訴訟手続きに関する調査研究」においても提唱している。

る可能性が出てきた。しかしながら、裁判は迅速であれば良いというものでもなく、本条が創設されたとしても、裁判所は、やはり特許権の特に技術的専門性に留意して十分慎重に本条の運用をする必要があると思われる（本条の評価については、第4章を参照）。

最後に、知的財産権に係る判例の立場を統合する方向で「知的財産高等裁判所」が設置された。また当裁判所の設置に先だって、管轄の整理、東京・大阪地裁等の専門部の強化も行われ、この体制整備が裁判迅速化に果たした役割は大きいと思われる（即ち、件数が増えている以上、それをこなすに足りる人材の育成・確保は何よりも重要であろう。ただこれで十分かは議論の余地はある）。

なお知的財産高等裁判所は、当初は「知的財産特別裁判所」として構想されたようで、その内容はやや不分明なところもあるが、仮に通常の裁判官とは違う技術専門家たる技術裁判官を養い、通常の裁判所とは違った体制のものを想定していたならば、結果としてはそこまでは至ってはいない。しかし仮にそのようなものとするならば、正に憲法で禁止する特別裁判所の議論ともなり、そもそも論としてこのようなものが必要か等についてわが国裁判制度全体からの議論が必要不可欠となる（その意味では、早急な結論は望み得ない）。結果として前述のような形での知財高裁となったが、これはドイツ的な特許裁判所ではなく一般事件も取り扱い、敢えて言えば、東京高裁の知財部を別裁判所の形で増強したものであろうか。勿論、訴訟迅速化には体制整備が何よりも重要であり、その意味で大変意義有るものと言えよう^{*1}。

また知財高裁は、新たに大合議を取り入れる（既に3件ある）等意欲的に活動しているが、当裁判所には、かつて米国で CAFC が果たしたような役割、即ち知財訴訟に関する一応の統合的機能を担えるかは今後の課題である。なお繰り返しになるが、特許権は排他性という市場歪曲効果を有するところ、闇雲な強化はかえって危険であり、競争政策等との適切なバランスが必要である。知財高裁の態度を現段階で評価するのは難しいが、今のところは妥当なところではないかと思われるが、いずれにせよ、今後の判例動向を見ていく必要が有ろう。

補；知財高裁の現在までに大合議事件についてのみ敢えて評価してみると；

・ **ジャストシステム事件**（H17.9.30.判決言い渡し。以下同じ。）

ソフトウェアに係る間接侵害事件であるが、原審の侵害認定に対し、間接侵害自体は認定しているようであるが別途、特許無効の抗弁（進歩性欠如）を容れ非侵害とし、原判決を取消、権利者側からの請求を棄却。

*1 逆に、「特別裁判所」にして、裁判所論そのものや憲法論まで巻き起こすおそれも必要性も無かったことは、幸いとも言えようか。

⇒コメント；権利者保護にはならなかったが（間接侵害法理の発展には資するであろう）、他方でややもすると新規性・進歩性で問題となりうるプログラム特許について、慎重な取扱いをした点は評価できよう。

・**偏光フィルムの製造方法事件（H17.11.11）**

いわゆるパラメータ発明について、特許庁の取消審決を争ったもの。結論は、特許庁同様、発明の詳細な説明における開示が不十分として請求棄却。パラメータ発明に係る判断として平成12年、15年改訂の審査基準の考え方を踏襲しており、公開代償としての特許制度の異議からして妥当なところか。なお上記審査基準の適用について、原告・出願人は、遡及適用すべきでないと主張するが、審査基準の性格即ち内部基準で法規版ではないことから退けている。

⇒コメント；権利者（出願人）の主張を認めていないが、パラメータ発明の解釈として妥当。

・**インクボトル（キャノン）事件（H18.1.31.）**

インクジェットプリンターの費消したインクボトルを国内外で使用者から購入し、インクを再充填し、わが国で販売ないし輸入販売した事案につき、原審は、インク再充填行為は「修理」（特許権行使のいわゆる生産ではない）とし、国内・国外消尽を容れ、非侵害の判示。これに対し、消尽の範囲を正面から議論し、2類型に分けての分析の結果、第2類型の「発明の本質部分を構成する部材の交換」として捉え、消尽の効果は消滅しているとして侵害を認定（国際消尽については、かつてよく議論された真正品の並行輸入問題とはフェーズを異にするが、要はその適用において国内消尽と差はないとした）。

⇒コメント；権利者保護的か。修理・再利用は従来から議論のあるところ、これを消尽論を正面から議論した点は評価できる。更に国際消尽（BBS 最高裁判決はある）も然り。なお判例を若干離れるが、今後わが国産業の生きる道として、高付加価値化等が求められるところ、その方向には合致。

第7章 救済

特許権が侵害された場合の救済措置としては、民事的には、差止（その予防に必要な措置を含む）（第100条）及び損害賠償（不法行為として民法第709条及び損害額推定規定等として第102条）が、そして刑事的に罰則（196条他）がある。

なお差止は、他の一般の不法行為等に対する場合とあまり違いはない^{*1}。

よって以下では、損害賠償額の算定手法と刑事罰について述べる^{*2}。

1. 損害賠償

①制度の変遷

特許権は、業としてその発明の実施を専有することを基本とするが（第68条）、それが侵害された場合、差止及び損害賠償の救済措置が受けられる。他方、特許権は占有による他者利用の排除ができず（利用の多重性）、また往々にして企業内部で行なわれることから発見しにくく、よって特許権の効力を十分ならしめ、もって更なる発明へのインセンティブとするためには、侵害時における上記の救済措置が十分に受けられることが必要となる。

しかるに差止は、その影響の大きさ故か、仮執行として認められることは稀で、判決後の場合は提訴から判決に至るまでに相当期間を要するところ、特許権自体が限られた保護期間であることに鑑みれば（更に技術自体そのライフサイクルが短期化している）、差止での救済には限界がある（なおこの差止請求権者につき最近の判例があるところ、1. ①の末尾で紹介する）。

損害賠償についても、侵害による損害はいわゆる「市場を通じた損害」であって、その因果関係、損害全体の見積もり（損害額算定）は困難を要する。このため、法は第102条で損害額の推定等の規定を設ける。しかるに、かつての旧第102条は、その運用が厳格に過ぎ、結果として多くの賠償事例において通常実施料相当額での賠償とされ、かつその実施料率も通常の契約でのそれ（既存契約があればその料率あるいは業界標準的なもの）若しくは特許庁長官が国有特許等について裁定等する際の基準である特許庁長官通牒（概ね3～5%程度）を援用し、相対的に低く抑えられてきた。ために、仮に侵害が認定されその賠償が認められても、必ずしも十分な額の救済がえられず、逆にこれを侵害者の立場から見れば、侵害のし得（何故ならば、侵害が発見されれば、通常な契約のときとほぼ同額の実施料を支払えばよく、それは本来は支払うべきもので、仮に見つからなければ、そ

*1 特許は期限があることから差止が最も効果的な救済であり、また侵害者にとっても最もきつい処分となる。よって差止の活用が望まれるが、逆に侵害者に厳しすぎることから、仮に当該特許権に瑕疵ある場合が問題となる。このため米国では、従来は比較的容易に差止を認めていたが、最近ではその発動に一定の条件を付する方向にある。

*2 救済対象に係る間接侵害あるいは実施行為の定義については、第4章参照。

の分、まるまる儲けとなり、即ち侵害しても見つかったとしても余計に払う必要はなく、要するに侵害しても何らリスクがない^{*1)}とも成りかねない。

このような状況の下、90年代半ばにプロパテント化での転進が主張され始めたが、その際、最も強調されたのが損害賠償の適正化であり、この流れを受け102条をはじめとする賠償関連規定の改正が平成10(1998)年改正で行われ、これが法改正としてプロパテント化を体現した最初のものである。

この賠償額規定の改正は、翌平成11(1999)年に手続関係規定が更に整備され今日に至る(第5章2. 侵害訴訟を参照)。

以下、その改正内容、その後の運用状況を概観する。

ア 旧第102条(平成10年改正前)

旧102条は、現行条文と比較すると、第1項がなく、第2項が第1項で、第3項が第2項に、ただし第3項中「実施に対し受けるべき金銭の額」とあるのは「実施に対し通常受けるべき金銭の額(注;傍点は筆者)」となっていた。

この解釈運用は、旧第1項(現第2項)については、これは現在も変わらないが、本条の規定はあくまで損害額の推定であって損害発生¹⁾の因果関係まで擬制するものではない。よって損害が発生しない場合、即ち権利者が侵害された特許を実施していない場合、販売減少という損害は発生しないので同項の適用はない、というもの。更に権利者が実施していても、その侵害数量の全てが権利者の損害に結びつか立証が極めて難しく、競合品が無いとかで市場において侵害と損害が1対1の関係のような特別な場合しか適用を認めなかった。そして、たしかに侵害数量の全てとは言えないまでも、例えばシェア等からして5割程度は権利者の販売を奪ったと言えそうな場合でも、そのような割合的な認定はしなかった。よって極めて限定的な発動となっていた。

旧第2項については、前述のように既契約や特許庁長官通課の値を用いる場合が多かったが、その理由として条文に「通常」の言葉があったからと言われている。

イ 現行第102条第1項

1) 第1項の経緯及び趣旨

第102条に第1項が新設・追加された。同項は要するに、侵害者がその侵害を組成した物を譲渡(販売等)したときは、その譲渡した物の数量(特許権者等が実施できる能力の範囲内を限度とする)に、特許権者等が「侵害行為無かりせば」販売できた物の単位当たりの利益を乗じたものを「損害の額」とすることができる(ここは2項(旧1項)のように「推定する」ではないことに留意。後述。)とし、ただし譲渡数量の全部又は一部が特許権者等が販売することができないとする事情があるときは、当該事情に相当する数量に応じた額を控除する。即ち、同項は侵害物の譲渡は、権利者が本来享受できた販売機会の喪失と捉えている。よってその限度は、当然権利者の実施能力の範囲内となり、またただし書きの「販売できない場合」は、その分控除、覆滅とも言う、されることとなる。な

*1 たしかに刑事罰を科せられるリスクはあるが、現実問題としてほとんど刑事訴追されない。

おこのただし書きは侵害者側の立証となる。

ところで第1項は上記のように設けられたが、この規定を設けた趣旨は、大別して二つの考え方がある：

一つは、本規定は民法709条の不法行為を前提としつつその損害賠償額の算定について定めるものであるが、民法の損害賠償はいわゆる差額説が通説であり、その考えを踏襲しつつも旧来の規定ではその立証に困難をとめない、ために実質的にワークしなかったことにかんがみ、権利者の販売数量をもって権利者の逸失利益を観念することで「立証負担を軽減」したと考える。この考え方では、やはりそのベースは従来型の差額説、but for ruleであり、その損害は「相当の因果関係」、何を持って「相当」とするかには差があろうが、その「因果関係」を重視することとなる。

もうひとつは、そもそも市場を通じた損失を厳密な因果関係で明らかにすることは無理であり、むしろ特許権の本質、すなわち発明の排他的実施権であることに着目し、かつ侵害製品と特許製品は補完関係にあるとの擬制の下に、侵害行為はこの権利の篡奪であり、本来享受できた「市場での販売機会の喪失」と捉える。即ちこの考えは、従来の因果関係に縛られることなく、損害自体を規範的に捉え、むしろ侵害された権利本質からその救済を考えることとなる。

なお上では二つに大別したため、ともにその極論を説明したが、どちらの立場でもその実際の適用には幅がある（例えば、前者で言えば「相当」をどの程度緩和するか、後者ではどこまでを規範的に損害と考えるか、というところに幅がある）。

このように考え方の差があるところ、同項の運用解釈を巡ってやはり裁判所も判断が分かれている。以下、概観する。

2) 第1項に係る判例の状況

・「販売できたもの」

まず第1項は、侵害数量をもって「特許権者が販売できたものの販売数量の喪失」と捉えるが、その「販売できたもの」は何か、即ち侵害の対象となった特許権の実施品（特許実施品）であることが必要か、そうでなくても良いか、という問題がある。

注；特許の実施品としても、その実施の態様は一様ではなく、よって権利者の実施品が侵害品と全く市場を異にする場合もある。そしてこの規定適用の場合の特許実施品については、素直に考えれば、少なくとも侵害品と市場を同じくするにも限られる。もしそうでないならば、侵害数量をもって市場での販売逸失数量と観念できないからである。

この点、判例は侵害に係る特許発明の実施品であることを要するもの（記録紙事件（東京地裁 H14.3.19.）、吊り下げ用フック事件（東京地裁 H14.4.16））がある一方で、必要でないとするもの（蓄熱材事件（東京高裁 H11.6.15.））もある。

前者は、「発明品でなければ自由に販売可能だし、侵害品と同一の製品と評価できない」とするのに対し、後者は、「（権利製品は別発明の実施品で侵害品の販売と相当因果関係ない旨の主張に対し）これらは市場で競合しており、特許発明の実施品でないとしても、直ちに相当因果関係が否定されない」とし「実施の有無ではなく、市場での競合にあ」れば足りるとする。そして侵害がなかった場合にどの程度売ることが出来たかは、ただし書

きの覆滅の問題とする。

この違いに若干コメントすると、特許実施品とする方が素直で分かり易いかもかもしれない。しかしながら現実として、それでは企業の特許戦略に合わない場合も往々にして出てくる。例えば企業が有る特許製品を出すとして、当該製品の特許のみならず、その迂回製品の特許（いわゆる防衛特許）を保有し、迂回製品が市場に出てこないようにすることもある。この場合、当該迂回特許は企業として実施しないが、その場合に他人による迂回特許侵害製品を止められないことは、企業にとって厳しいこととなる。また判例も、実施品なら何でも良いとしているのではなく、「市場での競合」をその対象とすることの要件としている。即ちこれによって侵害と損失に関連性を見ることが出来る。たしかに実施品なら何でも良いというのは乱暴であろうが、この競合関係という要件で絞ることは首肯できる。

なおたしかに第1項での賠償が無理（第2項でも無理となろう）でも、第3項の実施率での賠償請求は可能であるが、それでは額的にも相当減額されるであろうし、相手への侵害抑止力にも欠けるとの議論もある。また先の蓄熱材事件のように、要は覆滅の問題とすることもできる。そうすると、一旦は全部を損害算定対象とし、そこで当事者や市場の状況を見て柔軟な認定も可能で、更にこの場合、举证責任は侵害者側となり、特許権者の負担は軽く、そもそも今回の改正を行った趣旨に合致する。

以上より、市場での競合関係があれば実施品に限定する必要はない、として差し支えないと考える。

注：この議論は、特許の本質論にも関連する。即ち、特許の本質を単に排他的実施権とすれば格別問題はないが、より積極的な専用的(ないし独占的)実施権とすると、この不実施の評価が論点と成りうる。即ち特許は新たな技術開発のインセンティブでありそれが社会で実施されることに意味を見いだすとすれば、有用な技術を発明しつつもそれを実施しない、即ち社会に還元しないことは制度趣旨に反しないかということ。この考えに立てば、この不実施でも販売喪失相当額の賠償が得られるとすると不実施を奨励することにならないか、ということになる。ただこの論に立つとしても、社会への還元はむしろ市場を通じての話であり、侵害特許実施品ではないが、その代替製品が十分に市場に供給されているなら、これらによって社会的利益は十分満たされており、格別ある製品の不実施を非難する必要はないとの考えもあろう（なお上記のように判例は「競合品」に限っている点にも留意）。こうなると特許法の世界では不実施であっても販売喪失としての賠償は認めつつも、当該製品の状況、例えば不実施特許が現在実施され市場に出回っている製品に比して格段に優れ、その不実施が社会全体利益・公益の損失になるような場合は、別途独禁法で取り締まるという手もあろう。

・「権利者の実施能力の限度」

実施能力の限度とすることは、これを超えて権利者は販売しようが無いからそれをも販売し得たとして賠償の対象にするのは可笑しいことで、ある意味当然と言えよう。

ただ、問題は、何（あるいは何時の）をもって実施能力とするかである。確かに侵害時点において、特許権者が現に保有する能力というのは分かり易いが、もしかすると侵害のため、本来予定していた能力増強等ができなかったという場合もあろう。このためか、特許権者が侵害時点で現実に保有するものに限ることなく、「潜在的な能力で足りる」とするのが裁判例の多数である。ただその「潜在的」の程度は異なる。

具体的には、下請けの能力をも認めた例（悪路脱出器具；H11.7.16.東京地裁。これは当然であろう。）の他、更に「市場に出た侵害品の使用等が係属されることで、（侵害期間）その以降の（特許権者の）市場機会を喪失させる場合もあろう」（スロットマシン事件 H14.3.19.東京地裁）ことから、その能力について、侵害された期間に限定しなくても良いとするものもある。そして記録紙事件（H13.7.17.東京地裁）では「侵害品の販売時に厳密に対応する具体的な設備能力、販売能力を言うとは出来ず、特許権者において、金融機関等から融資を受けて設備投資を行うなどして、特許存続期間に・・・（製造等の）潜在能力を備えている場合には、原則として「実施能力」を有すると解するのが相当である」としている。

この「実施能力」については、ただし書きの控除部分が侵害者の立証負担とすることの反対解釈で権利者側の立証とされるが、上記裁判所のような理解（認定）に立てば、権利者側の立証負担は相当軽減されるもの（即ち裁判所は認定してくれるならそれ以上の立証理不要）と思われ、それは本改正を行った趣旨に合致するとも言えよう。

（なおこの場合、最終的にはただし書きの覆滅事由（立証は侵害者）となり、ここで諸般の事情の柔軟な勘案が可能となっているとも言えよう）

・「権利者が販売できなかった事情」

これは侵害者側の立証負担であるが、その内容として如何なるものを考慮しうるかについては、裁判例は分かれている。なお考慮される事情として具体的に問題となる要素は、侵害者製品が相当程度の低廉であったことや侵害者側の営業努力、例えば広告宣伝やブランド活用、または競合製品の存在、等である。

考慮した例としては、侵害者製品がかなり低廉であること（特許者 7 万円超に対し侵害者 1 ～ 1 万 5 千円）から侵害数量の 7 割は販売できないとした復層タイヤ事件（H14.4.10 大阪高裁）や、血液採血器事件（H12.6.23.東京地裁）、本件では競合品の存在を考慮し、侵害者が販売した全量が権利者に行ったとはしていない（競合品の市場シェアを控除）、等がある。

逆に考慮しなかった判決として、前記スロットマシン事件がある。同事件では、「そもそも代替品等の存在がただし書きに該当するとは解することはできない」とし、被告製品がキャラクター付きであったこと（編注；それが無い原告製品はそこまで売れないはず）等の主張に対しても一蹴している。本件がこのように考えることについて同判決は、「第 102 条第 1 項の趣旨を侵害製品と特許製品とが補完関係にあるとの擬制の下での規定というべき・・・そもそも特許権は発明を独占的に実施する権利であるから、当該製品は特許権者しか販売できないはずで、よって特許発明の実施品は市場において代替性を欠くものとして捉えるべき」とする（なお同判決は続けて「侵害品の販売による損害は、特許権者の市場機会の喪失としてとらえるべき」としている）。

注；後者の立場について、ではどのような場合が「販売できなかった事情」に当たるのか、即ちただし書き規定が空振りにならないか、とする向き（即ち反対する者）もある。これに対し上記スロットマシン事件では「補完関係にあるとしても・・・喪失したと評価できないような事情」として生鮮食料品やその後の法例改正等で販売規制されたり、技術開発で陳腐化したケースを挙げる。しかしながら、「やはりこれではあまりにも限られた場合にすぎ、法が但し書きを持って定める以

上何らかのケースがあるはずで、解釈としては難しいのではないかと、との更なる反論がある。たしかにスロットマシンでの説示は上記のようであるが、同事件では実際の適用に当たって、「侵害品が特許製品の販売に先行したところ、その需要家たるパチンコ業界では定期的に台の入れ替えを行い、それは特許製品の故をもって行うのではないとして、当該期間についてはこの「事情」に当たる」としている。よって、需要家が何を購買動機にするか等を考えることでこの「事情」になる場合はあり得るのではないかと考える。いずれにせよこの立証責任は侵害者にあり、侵害抑止の観点（即ち安易にこの事情を認めることはそれだけ利得を侵害者側に残し、抑止力にならない）からも、後者のように解釈することはあり得ると考える。

3) 判例の検討；第1項の運用解釈のあり方

以上、判決の状況を見たが、この分かれ方と前述の二つの考え方との関連を考察するに、「立証容易化」の考え方からは、やはり因果関係を重視することから、「販売できたもの」については特許実施品に、「実施能力」については、侵害期間でどの程度可能であったか、即ち現実実施能力や具体的準備段階のものを重視し、そして、「販売できない事情」についても、侵害者の営業努力や競合品を考慮する方向となろう。

これに対し「市場機会の損失」とする考え方からは、その規範的のとらえ方にもよるが、「販売できたもの」については特許実施品に限らずそれと競合関係にあるものでよく、「実施能力」としては特許保護期間におけるそれに結びつきやすく、「販売できなかった事情」についても侵害者の営業努力や競合品は考慮しない方向となろう。

では、どちらの方が妥当であろうか？

判例は分かれてはいるが、どちらかというとな後者のように思える。

また条文の書き方からも、本項は2項（旧1項）と比するに「推定する」としていない。この「推定」とは事実の存否についてであるが、敢えてこの「推定」としていないことは、要は侵害行為とそれによる損害の間の因果関係は最早問題ではなく、侵害行為そのものが損害の直接原因となる。換言すれば、侵害を組成する物を譲渡するという行為が、権利者の市場機会を奪うものとして規範的な意味での侵害そのものであり、損害の直接原因となる。よって、損害額の算定は、「侵害品を組成した物の譲渡数量」をベースに、それが権利者が本来は販売し得たという仮定で損害額を算定することとなる。なおこの算定には、前記の「販売できたもの」とか「実施の能力を超えない」といった制限はあるものの、それは損害概念を「販売機会の損失」として観念したことに付随するものであって、規範的損害概念としたことと齟齬するものではなく、前述のように規範的に観念するが故、現実の因果関係に拘泥することなく、「販売できるもの」等の解釈を柔軟に行うことができる。

またこの改正の背景にある現実の問題意識としては、侵害時の特許権者への救済が不十分というものもあるが、同時に侵害した侵害者に対するより強力な抑止力の確保という観点もあろう（後述するが、同年改正ではまさにこの抑止力の観点から、刑罰強化（194条；侵害罪の非親告罪化、及び201条；量罰規定の法人の罰金高額化）も行われている）。とすれば、単に「立証容易化」では、種々の控除等が入りやすく、もって侵害による利得が侵害者に残り、よって抑止力の欠ける恨みがある。即ち、侵害による損害の概念を規範的に広めにとり、その責任を重くし、かつ逃げられないようにすることも重要。

注；更にこの観点からは、侵害者に侵害行為によって得た利益が一切残らない、むしろ結果として

損失を被ったというようになることが望ましいか。思うに侵害者も経済的存在であり、結果として損失となるならば、(それが発覚するリスク確立の問題はあるが)合理的な存在ならば、侵害行為などしなくなる。

以上より、今後の運用解釈は、後者の方向が妥当ではないかと思われる(もともと、判例の積み重ねを注視して参りたい)。

4) その他の運用解釈

上で述べた以外のところについての運用解釈について、簡単に説明する。

・「権利者の単位当たりの利益額」

多くの判例は、「権利者が追加的な一単位の売上げを得るのに当たって必要な追加的費用を控除した額」＝「限界利益説」を採っている。ただこの場合、何を追加的費用として控除するかは、一般にいわゆる変動費用、即ち販売量の増加に応じ(比例し)ているか、かどうかで判断されるが、裁判所は、事業・販売形態等を勘案して柔軟に定めている。

また一般管理費について、通常は入らないが、変動費用に含めるかについては、事案に応じてケースバイケースの判断がなされている。

なおこの利益額の算定の仕方であるが、上述の「実施能力」の考え方に対応して、侵害期間における具体的な権利者の販売に見合ったそれを採るものもあるが、侵害期間に限らず権利保護期間を通じてのそれ(平均費用として求める)とするものが多い。

・「単位当たりの利益の額の算定における寄与率」

この「寄与率」は条文からは直接出てこないが、例えば侵害品が譲渡する製品の一部のような場合、単位当たりの利益をその製品全体とするか、部品に係る部分にするか、という議論がある。そして後者の立場を採れば、寄与率という考えが出てきて、製品全体利益から当該部品部分を抽出するということになる。

現実には、特許発明のみならずその他の技術も寄与する製品もあり、その分を考慮するものもある。ただし、具体的な手法は明確ではない(上記スロットマシン。80%を越えないと認定)。思うに、発明が製品の価値向上、購買意欲の喚起にどれ程、繋がったかを考慮すべきであろう。そして、まさに発明によって当該製品の購買意欲の喚起が顕著ならば全体価格とすべきであろう。なお寄与率自体は正しい考え方だが、これを考慮すると、その分侵害者に利益は残り、抑止力の観点からは望ましいものではないとも言えようか(もともと寄与度を高く認定されると、侵害者として本来その侵害部品をもって従前の販売価格を引き上げることができた部分(価格上昇分)があるとして、その価格上昇分以上をその侵害による賠償額として取られると、侵害前に比して明らかに損失が発生することから、それで十分な抑止力になることもあろう)。

ウ 第102条第2項(旧第1項)

本項は旧法から変わるところはない。そして本項にはあくまで損害額の推定であって、権利者が実施しているという隠れた要件、即ち因果関係までは推定しないというところがある。ただ前述のように第1項で、特許実施品でなくても(市場での競合関係は必要とさ

れるが)その適用を認めていることから、第2項についても同様に権利者の競合品の実施で足りるとしてはどうかとの見解もあるが、否定するものもある(前記蓄熱材事件・東京高裁)。

注;本項は今次改正で何ら実質的変更ないが、その設定・運用の沿革から変わらないとしても仕方ないと思う。更に実施要件については、本項が旧来の逸失利益の立場に対し(前述のように「推定する」のまま)、新第1項を新たな規範的損害概念規定と解すれば、第1・2項で立場を変えて両者併せて救済を全うしようとしたとも考えられ、ならば変わらないのは当然とも言えよう。

なおここでは「侵害者利益」をもって損害額と推定しているが、この「利益」の内容について、従来から争いがある。従来の判例の多くは、これは「純利益」と解していたが、この場合変動費用のみならず一般管理費まで控除する必要があるところ、権利者側(損害額の立証責任は非侵害者側)に相手方たる侵害者のそれを把握することは困難(そもそも動向は立証負担権限規定のはずなのにその趣旨にも反する)との批判があった。このため権利者側は粗利益を主張・立証すれば済み、その減額は侵害者側負担とするとの判決もあった(いわゆる粗利益説。エチケットブラシ事件 S60.6.28.大阪地裁)。ただいずれにせよ、権利者が追加投資等なく販売できた場合、侵害者がその利益から一般管理費や侵害者が新たに追加費消した費用を控除するのは、権利者の損害を十分に評価したものではない。このため出てきたのが「限界利益説」、即ち、その追加する販売の価格から変動費用のみを控除したもの、を採る例が出てきた(システムサイエンス事件、H7.10.30.東京地裁)。そして今次改正で第1項に権利者利益の概念が出て、それがいわゆる限界利益を主流とすることから、この限界利益とする判決が主流になりつつある。

エ 第102条第3項

「通常」の語が削除されたのは前述の通り。なお改正前から3項の実施料率の認定は低すぎるとの批判はあった。また既存ライセンス契約での料率をそのまま適用することについては、この実契約のそれはライセンス商品の製造販売を行う前のもので不確定な将来への対応から往々にして安全サイドになる(=低目)のに対し、損害賠償の場合は、侵害者が現実の利益を上げており、そのうちのどれだけを権利者として取り戻すかという次元の話で有るからそもそも議論のベースが違うというのもあった。

このため改正前から諸般の事情や弁論趣旨等を勘案して柔軟な認定は始まりつつあったが、改訂後はますます定着してきたといえよう。

一応の傾向としては;

過去の実施例が有れば、それが参酌されるが、参酌された実施契約と実際の侵害状況の態様を比較して修正がなされる場合もある。

また既存例がない場合は当該特許と同分野の技術における一般的な相場が参酌されるが、当該発明の価値等から適宜修正が行われる。

上のどちらでもなく、第105条の3の規定の趣旨を踏まえてであろうか、発明内容その他弁論の趣旨を踏まえての自由な認定もある。

なおかつては特許庁長官通牒によるものがあったが、最近は見あたらない。

補；＜差止請求権者について＞

救済措置の請求権者としてかつて問題となったのは、損害賠償（第102条）における「独占的通常実施権者」であって、即ち、法は賠償請求権者として特許権者と専用実施権者を定めるところ、この独占的通常実施権者は実質的には専用実施権者と変わらないが、その登録の手間から専用実施権者として登録していないことから、条文上は賠償請求できないこととなる。ただ裁判所は、このような実態にかんがみてか、独占的通常実施権者であっても賠償請求を認めている。

ところで、最近になったこの請求権者について、差止請求権（第100条）について問題が生じている。具体的には、専用実施権設定した場合の特許権者の扱いである。

まず**フック事件**（東京地裁 H14.4.16.）において、裁判所は、法第68条、第77条第2項から「特許権者は、当該特許権を侵害する第三者に対して差止請求権を行使することができないと解するを相当とする」と判示した。本件では専用実施権に範囲の制限がなく、よって実施できるのは専用実施権者のみとする。

また**生体高分子事件**（東京地裁 H15.2.6.）においても、「差止請求は、専用実施権者が実施権を専有する範囲については・・・専用実施権者に限られ、特許権者は・・・行使できないと解するを相当とする」とし、差止請求権についても、「特許発明を独占的に実施する権利を全うさせるために認められたもので・・・特許権者といえども実施権を有しないものがその行使をすることはできず、またその行使を認める実益もない」とした。

ただ**同事件控訴審**（東京高裁 H16.2.27.）は、原判決を取消し、専用実施権を設定していても特許権者は差止請求権を有するとした。曰く「100条は明文をもって特許権者を規定している」。「しかも専用実施権を設定した特許権者にも次のとおり権利行使する必要が生じる」として「（その特許の）実施料を専用実施権による売上を基準としている場合には、自ら侵害を排除して・・・実施料の減少を防ぐ必要がある。特許権者が専用実施権設定契約で侵害排除義務を負っているような場合は、・・・権利行使が必要なことは当然。特許権者がそのような義務を負わない場合でも、専用実施権設定契約が解除あるいは放棄される可能性が全くないわけではないことからすれば、その時に備えて侵害行為を排除すべき利益はある」。

思うに、生体高分子事件控訴審にあるように、条文に明記されており、またその行使に意味有る場合があるので、特許権者にも認めるべきであろう。控訴審は言及していないが専用実施権者が差止請求行わない場合、特許権者しか請求する者はおらず、請求権行使を認めるに意義はある。

これを損害賠償に適用するに、結論としては、特許権者に認める余地はあろう。理由は法第102条に明示されているし、生体高分子控訴審でも言及されているように実施料確保の利益はある。

ただ損害賠償請求の場合、請求できるのとどれだけ請求できるとは別問題である。専用実施権設定の場合、特許権者が得られるのは、いわゆる実施料で、しかもその対象は専用実施権に対するもので、特許法102条が定める、逸失販売量に利益を賭けたもの（第1項）でも、侵害者利益相当額（第2項）でも、さらにいわゆる実施料相当額（第3項）でもない。となると、特許権者は如何なる賠償額を請求し得るのであるだろうか。また専用実施

権者が請求しない場合に特許権者が後見的に（もしくは債権者代位的に）請求可能かについても議論はあろう^{*1}。

差し止めはそれを行わせることは現状固定化するだけで済むが、賠償請求の場合は、事後的処理が関係してくるので、単に「行使」だけで済む問題ではない。この点、さらなる吟味が必要かもしれない。

②プロパテントからの評価

まず賠償額は、かなり増加している（なお職務発明に係るものは除く）。

知的財産協会調べによると、最高裁ホームページの平成4年1月から平成15年11月までの東京地裁・大阪地裁で言い渡された損害賠償事件を対象に調査したところ、賠償額の最上位はスロットマシン（平成11(ワ)23945）の7.4億円、第2位はシメチジン（平成5(ワ)11876）3.0億6千万円、第3位エアマッサージ（平成13(ワ)03485）1.5億5千万円、第4位生海苔（平成12(ワ)14499）1.2億7千万円、第5位手術用針（平成6(ワ)14241）7億2千万円となっている。平成7年当時、1億を超えたら快挙であった時代に比べると、格段の差がある（なおこの上位1～4位は第102条1項請求案件であり、同規定の追加の影響は大きい）。

また第3項の実施料相当額についても、従前は2～4、5%が主流であったが、前述のように柔軟な認定が行われるようになり、高率の実施料率として、10%（ヒンジⅢ H12.7.12.東京地裁）、8%（フィルム一体型カメラ H12.6.6 東京地裁、レンズ付きフィルムユニット H12.8.31.東京地裁）、7%（硬化性樹脂膜シート材料 H10.3.3 東京地裁）等々、相当高率の認定が行われるようになっている。なお、この柔軟な認定は高める方向ばかりでなく、例えば経済的価値が乏しいようなものについては料率を減じる場合もある（芳香性液体漂白剤組成物 H11.11.4 東京地裁、ヒンジⅡ H8.12.20.東京地裁）。

以上より賠償額は、当初の目的であった高額化・適切化が、基本的には図られていると言ってよいのではないかと思われる。勿論、利益論とか条文の個別文言の運用解釈の議論は残るが、これは判例の積み重ねが必要であろう。

補；もっとも米国では、賠償額の大きさが、特に中小企業等の技術開発意欲を阻害しているのではないかと懸念が出ているようだが、わが国の場合、その桁も違うし、到底そのレベルには達していないと思われる。

*1 専用実施権を設定した場合、特許権者は当該専用実施権者から相応の実施料を得る。即ち特許権者は専用実施権者に実施料の債権を有する。そしてこの実施料は専用実施権者が専用実施して初めて保全されるとする。この場合、侵害者が専用実施権を侵害しているとき、特許権者は専用実施権者になり代わり、即ち特許権者の債権保全から専用実施権者に専用実施するよう要求できる法的立場にあるとして、債権者代位的に侵害者への賠償請求を行使しうると考えられないか、ということ。ただこのようにできたとして、得た賠償額のうち、本来専用実施権者が受けるべき賠償は専用実施権者に帰属させるべきで、そうすることになるか。

なお実現していないが米国の3倍賠償のようなことは、わが国賠償の体系になじまないばかりでなく、本家たる米国でもその過度の適用による開発萎縮効果が問題とされており、導入には反対と言わざるを得ない。

(参考) 米国での3倍賠償を巡る動き

米国では故意侵害に対しては懲罰賠償として3倍額の賠償が命じられる。このため、これをおそれ過度に慎重となり、技術開発が滞らないか懸念がある。このため、米特許法改正案では、この3倍賠償について、その適用は単なる故意ではなく、原因事実を制限、例えば侵害内容を明示した書面による警告した場合とか、裁判所での侵害認定を受けつつも敢えて継続した場合等に制限してはどうか、となっている。

なおこれに関連して、クノール事件判決がある(CAFC 2004)。即ち、現行の故意の解釈は、特許の存在を知りつつ弁護士に相談しないことは故意と認定されていた。このため弁護士が弁護士特権で鑑定書の開示を拒否すると不利な推定をされ、ためにこの弁護士特権が行使できず、顧客との関係で不当な圧力となると批判されていた。このような状況から、CAFCは、上のような不利な推定(地裁レベル)を排し、法律遵守義務は存在するが鑑定書の開示許否で直ちに不利な推定はしないこと、また鑑定書を採らなかった事実のみをもって故意認定はしないこととした。なお判事の一人は、そもそも侵害回避義務負担の法的根拠がないとして、単なる注意義務違反をもって故意侵害として懲罰的賠償に付すること(1996年以降の判例の傾向)自体おかしいとした(上記の改正法案に通じる)。

2. 刑事罰

①過去の変遷

特許法は、第11章で罰則を定めるが、侵害に対する救済としては第196条(侵害の罪)があり、それは第200条で両罰規定となっている^{*1}。

この罰則規定が強化されたのは、平成10年(及び11年)改正時で、損害賠償規定及び訴訟手続整備と相まって侵害への対応の強化、即ち保護の強化を目的としたものである。

まず平成10年改正において、従来親告罪であったところを非親告罪とし、第196条第2項を削除した。また第201条において法人重課を導入し、また法人に対する罰金額の上限を1億5000万円に改めた(なお同条は、平成11年改正で、詐欺行為罪(第197条)及び虚偽表示(第198条)にも法人重課を導入し、これら罪に係る法人の罰金額の上限を1億円にした)。

*1 刑罰には、これ以外にも、詐欺行為(第197条)、虚偽表示(第198条)、偽証等(第199条)、特許庁職員等の秘密漏洩(第200条)、さらに平成16年改正による営業秘密保持命令違反(第200条の2)、また過料(第202条以下)があるが、ここでは置く。

以上のように侵害に対し罰則面での強化が図られてきたが、更なる強化に向けて、昨年末、産構審が報告書を出している。

同報告書では、現状として、特許権侵害の罪の刑事罰が懲役5年以下又は500万円以下の罰金であって、その併科は規定されていないことを挙げる（本稿とは直接関係はないが、商標権侵害罪は特許と同じであるが、意匠権及び実用新案件は懲役3年以下、罰金300万円以下と差があるとの指摘もある）。そして対応の方針として、懲役刑については、窃盗罪10年以下と対比すると同じ財物への侵害であるのに量刑のバランスがとれていないとの指摘がある。ただ窃盗が対象が有体物であることから、その占有者の意志に反して（力ずくとかの場合もあろう）占有を排除するのに対し、特許権の場合は他人の物理的な専有を剥奪する必要はなく、その行為態様が異なるとの指摘もある。結果、特許権侵害の抑止効果を高めることは適切であることから、刑罰引き上げには慎重な検討が必要とする。

併科については、特許権侵害は財産権侵害であり、経済的利得を目的として行われることから懲役刑が選択されてもなお経済的制裁である罰金を併科することが合理的であり抑止効果も高められることから併科の方向とする（因みに著作権法、不正競争防止法は併科となっている）。

法人重課は、法人として自然人との資力格差から、より抑止効果を高める観点からその上限額を3億円にする。

上記の報告を基に、特許庁は、平成18年3月、「意匠法等の一部を改正する法律案」を国会上程し、特許に係る刑罰について、次の改正を打ち出している（この刑罰強化は、特許法のみならず意匠法、商法、不正競争防止法においても同様の改正を行うこととしている（更に実用新案法でも上限は上げるが、特許等の場合の1/2））。同法案は6月に国会を通過した。

即ち；

改正第九十六条 特許権又は専用実施権を侵害した者は、十年以下の懲役若しくは千萬元以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

同第九十六条の2 第一条の規定により特許権又は専用実施権を侵害する行為をみなされる行為を行った者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

また法人重課について、その罰金の上限額を一億五千万円から三億円に引き上げた（改正第201条第一項第二号（併せ時効についての規定を追加。同条第三項））。

因みに、日弁連は、懲役刑の上限引き上げには、慎重に扱うべきこと、その必要性不存在、等からその意見書（06.3.16.）で反対表明している。

②プロパテントからの評価

刑罰は重要な抑止手段であり、一般にその適切な執行は保護強化に資する。ただ他方で刑法全体のバランスもあり、闇雲に強化できるものではない。とは言え、現行の程度ならば特段の問題はないものと思われる。

なお過去の話になるが、平成10年改正で非親告罪化したが、たしかにこれは刑事罰をもって当たる意図表明としては評価できるが、現実問題として、特許権侵害はその技術的範囲の解釈等専門的なことか多く事実上、権利者の告発を待つということになる。となると、あまり変わりはない。逆に親告罪の場合は、侵害されたときの交渉において相手に対する一つのバーゲニングパワーとなるかもしれないが、そのような使い方がしにくくなるかもしれない（もっとも実際は従来と変わりはないだろうから、この点についてもそうかもしれない）。

思うに、著作権や商標の場合はまさにそのものの複製なり、商標による信用へのただ乗りといった犯意が明白なものが多く、またそのやり方も比較的簡単で、パッとやって逃げたしまうということも可能で、よって刑事罰をもってしか対応できないような場合が結構あるであろうが、特許の場合は、全くの模倣というのものもあるかもしれないが、たまさかその特許を回避しようとして失敗したとか、開発の結果を実施したら、たまさか知らない特許が絡んでいたような場合があり、このような場合には実質的な犯意は乏しいであろう。勿論、今述べた形態も特許権侵害であり権利者救済すべきであるが、その手法は、やはり市場行為を通じた侵害であり経済的側面から補填させるのが適切であろうし、また侵害者も経済的主体であろうからこの経済的措置の方が実際の抑止力はあると思われる。

更にこれは特許に限ったことではないが（もっとも特許において起こりやすいものとして）、そもそも権利が無効の場合がある。この場合、刑事裁判は当然当該権利の有効性等の判断ができるわけではなく、どのように対応していくべきか、筆者としては悩むものである。

このようなこともあってであろうか、特許侵害罪は毎年数件程度でしかない。また刑罰強化も過去に行っているが、その上限をもって罰したという事例も見あたらない。よって逆に言うと、上限を引き上げて直ちに問題になるようなことはないのでは、との見方もあろうか。更に逆に言えば、このような改正はムダだから、すべきではないという意見も有ろうか。いずれにせよ、刑罰強化は知財保護強化という国の姿勢のアナウンス効果はある^{*1}。

いずれにせよ過度の刑罰強化は慎むべきであろう。

またこれは刑罰に限らず過度の損害賠償においても言えるのであるが、刑罰は単なる損得（これが私法の賠償部分）を超えて「恥」となるもので、この恥が故に、企業等が開発

*1 ところで、今、特に刑罰をもってして取り締まりたい喫緊の課題は、いわゆる海賊製品問題があろう。そして今次改正で、実施行為に「輸出」を加えたこともその一環であると思われる。また刑事罰引き上げの効果として「国の知財保護強化という姿勢のアナウンス」を上述したが、まさにこの海賊製品を扱う者、国内外人問わず、に対する効果を期待する。ただ、よく考えると、一般に海賊製品対策はわが国では水際措置で対応することが主であり、他方、刑事罰をもって取り締まるのは専ら国内行為である。よって外国人によって我が国に輸出される行為は直接の対象でなく、となると水際措置とは必ずしもリンクしない。こう考えてくると、本当に必要な改正であったのか疑問は残る。

行為や競争行為、特に類似製品を投入してのそれ、に過度に慎重にならないかが懸念される。

やはりデッドコピーといった犯意が明々白々なもの以外の、いわゆる通常の事業活動に伴い発生する特許権侵害を回避するには、一義的には私法的な賠償をもって行うべきであり（即ち、金銭的に損になることは、合理的な事業主体ならば当然回避努力を自発的にするはず）、さらに事業主体の侵害（回避）の予見可能性を高めるための侵害事例の充実や、条文等解釈の明確化を図るべきであろう。

（逆にデッドコピーのような将に侵害（模倣）そのものが目的であり、かつ技術開発等に何らの貢献もしないようなものは、徹底的に厳しく当たって然るべきであろう。よってその構成要件さらには主観的要件の含め方等々どのように規定するかは難しい面があるが、そのようにできないものであろうか。今後とも検討したい）。

まとめ

以上において、90年代後半からのいわゆるプロパテント化の進展を、特に特許制度の観点から概観した。

特許権は、一義的にはその発明者にその排他的実施権を付与することで経済的インセンティブを与え、発明（技術開発）を促進することにある。この意味で安易な模倣を許すことは発明へのディスインセンティブとなることから、そうならないような保護が必要となる。特に時代の変化から、かつてのプロセスイノベーションから、よりリスクでコストもかかるプロダクトイノベーションにも重点を置かざるを得なくなったわが国において、そのリスク等に見合ったインセンティブの付与はより一層重要であり、知的財産権の保護もそれに見合った強化が必要となる。それがプロパテントの第一の目標であり、これを「**狭義のプロパテント**」と呼ぶ。

ところで特許権の目的は発明の促進にあるが、その究極の目的は産業の発展への寄与である（法第1条）。そして産業の発展とは、要はわが国経済社会がそれなりの生活レベルを維持あるいは向上させることを意味するが、それにはわが国が国際市場での財・サービスの生産主体であり続けることが必要となる。有り体に言えば、今後とも生き残っていく、ということである。

しかるにわが国は今や技術先進国の一員で経済社会的にも成熟しているが、他方で少子高齢化に直面し、またグローバル化の下での国際競争、就中中国等の追上げを受けており、わが国が中長期的に生き残っていくためには、その国際競争力を維持するとともに、それなりの経済成長を続けるための努力が必要である。

そして国際競争力の維持の観点からは、ハイテク等の高度技術面で国際的優位を持つわが国としては、今後ともこのハイテク面等でのイノベーションを続けるとともに、経済成長を続けるという観点からは、労働人口も減少することから生産数量レベル自体も減少することあり、GDP総額レベルでの成長を続けるためには、生産単位当たりでより高付加価値化することが不可欠となる。

即ちわが国における特許権の究極の目標はこのハイテク面等を中心としたイノベーションの促進強化と、より高付加価値化実現のための産業構造の高度化にあり、プロパテント化も究極的にはこのイノベーション等（高付加価値化を含む）の推進にあり、そのための環境整備にある。これを「**広義のプロパテント**」と呼ぶ。

以下においては、今までのプロパテント化の進展を、狭義および広義の観点から評価してみる。

1. 狭義のプロパテントの成果－特許権そのものの強化

（特許権を巡る動向・まとめ）

90年代後半からの特許制度の変遷については、前章まで各章毎に「プロパテント」からの評価をしてきたが、どちらかという、保護の強化面、即ち狭義のそれに重点を置いた形となった。今一度、簡単にまとめると、以下の通り。

まず「迅速な権利付与」については、結果として審理期間等は10年前と大差ないが、他方で出願（更に項数ベースでも）増えていることにかんがみれば、それなりに健闘していると言えよう。なお制度的にも工夫し、特に審査請求期間は4年も短縮するが、ただ施行が平成16年10月と成果が出るのは将にこれからである。また平成16年の特許迅速化法において、最終的には審査待ち期間をゼロとする意欲的な目標を設定するが、この成果が出るのもこれからである。よって今しばらく動向を注視しつつ、今後を期待したい。

なお迅速化を目指すあまりに審査が粗くなると言った弊害は、今のところ見えていない。

これに関連して、出願数増加によるいわゆる「特許の藪」問題も、今のところは、生じていない。これらが近時、プロパテントの見直し気運の高まる米国との相違である。しかし、今のところは良いとして、今後、米国のようにならないかは、十分に注意する必要がある。

次にそもそも特許権の対象としての「新しい技術」の出現問題であるが、特許法はその排他性からすべての技術の特許化していない。特にわが国は、世界でも珍しい発明の定義規定等を有している（なお何らかの制限を設ける点では諸外国も同じ）。この関係で、いわゆるソフトウェア発明やバイオ発明、更に医薬発明は、かつては特許対象とされていない時期があった。しかし近時においては、その急速な技術開発状況や、それへの投下資本を保護する必要性等から、順次、特許対象化されている。そして現時点では、新しい技術について特許対象か否か問題は解消していると言えよう。

なおこれら新しい技術は、ややもするといわゆる科学に近く、特許化で広すぎるクレームの範囲を付与する危険性もある。このため個々の技術については、その排他性からの影響を考えつつ、クレーム範囲の設定や開示の手法にも留意する必要がある（実運用においては、これらを十分勘案して行っていると言えよう）。

いずれにせよ、このように新しい技術の特許権化は着実に進んでおり、プロパテント的と言えよう。

「クレームの設定」では、まず**出願以降の手続き**については、平成6年改正で柔軟なクレーム設定ができ、また一出願で請求できる発明についても単一性基準改善等があり、また補正、国内優先、分割等の規定も整備され、クレームの「設定」での問題は相当改善されプロパテント的と言えよう。なお訂正審判や無効審判も変更されたがこれは争訟の迅速処理の観点からであり、その意味ではプロパテント的である。なお実用新案からの特許権への出願変更を時期制限緩和等したが、これは保護形式選択の余地を広げるものでプロパテント的。併せ実用新案の期間延長したが、これも当然プロパテント的である。

特許庁の査定では、その内容的な適切さを審査するところ、その判断基準として**審査基準**を平成12年に全面改訂（その後も適宜改訂）したが、これは審査の透明性を増し出願人としても予め適切な対処が可能となりプロパテント的である。なお審査基準の中には、特に平成6年改正のクレーム記載自由化を制限するようなどころもあるが、それは広すぎるクレーム対応であって、要は適切なクレーム（範囲）設定であり、趣旨として広義のプロパテントに反するものではない。

「クレーム解釈」については、かつて**わが国クレーム解釈**は実施例への限定解釈等、狭すぎるとの批判があったが、前述の審査基準の整備もあり、相当改善されているのではないと思われる。なお6年改正で機能的クレーム等の新たな形式のクレームの出現や審査

基準改訂でクレーム解釈実務も変革しているが、クレーム設定同様、透明で開示等から適切な範囲にするもので基本的には問題はないように思われる。

均等論については、平成10年ボールスプライン事件最高裁判決で認められ、その理由や適用条件についても下級審でほぼ定着しつつある。この均等論は、当然クレーム解釈の幅を広げるもので狭義のプロパテント的と言えよう。ただ均等論はわが国が採る周辺限定説ないしクレームの公示機能重視からは安易に広げるべきではない。この点、判例は節度ある適用をしており特段の問題はない。なお本家たる米国でも近時はその適用に慎重姿勢が見える。

最後に平成16年に「**無効抗弁**」(第104条の3)を新設し、裁判所が独自に当該特許の無効認定をし、その行使を権利乱用として禁止できるようになった。これ自体は、侵害訴訟で反訴として無効審判が提起されたような場合での迅速な争訟の処理に役立つが、反面、裁判所判断が重くなる。またそもそも特許有効判断における特許庁と裁判所の権限分配問題にも関わり、学術的に詰めるべき論点は種々あろう。ただ制度ができた以上は、その適切な運用、特に裁判所での慎重な対応が求められる。

「特許権の効力」については、特許は時代とともにあり、時代に応じて変化すべきで、その意味で変遷するものである。平成後の変遷の中には、TRIPs や IT 化・インターネット化等に係るものはある意味当然といえよう。ただ中には若干疑問なものもある。例えば発明の実施概念に「**輸出**」を入れることは、いわゆる属地性や過去の判例、さらに海賊品問題の深刻さをもってしてもその必要性は不明である。「**職務発明**」は、たしかにいくつかの裁判例はあったものの、そのイノベーションへの影響等考えるべきことは多く、そもそも改正条文自体曖昧性があり、結局、その実効性というか補償額が適正かを裁判所に委ねただけでありあまり意味はないように思われる(そもそも実務に疎い裁判所に全てを任せる荷が妥当かとの議論もあろう)。付言するに、たしかにこれは従業員発明家へのインセンティブになるかもしれないが、わが国全体としてイノベーション促進に資し得るかは、個人的には疑問なしとしない(むしろマイナスのように思える)。最後に「**消尽**」に関し、並行輸入、及び修理・再利用に係るものが出されたが、前者はともかく後者は今後のわが国企業の生き方、消耗品ないし付帯サービスでの高付価値化、に大いに関連するものと思われ、今後の判例動向が注目される。

「訴訟手続き」については、まず**特許庁内手続き**としては異議制度が廃止され無効審判に一本化された。たしかに一本化で手続き的に簡素化され迅速化は期待されることから、その意味ではプロパテント的だが、他方で従前から異議件数は相当数あったところその行き先が懸念される。今後の動向を注視したい。なお米国は現在は異議申立等の制度はないが、米国特許庁の査定に適正化を図るべく逆に異議申立制度の導入を検討している点は注目される。

また**裁判**は、かつてはその長期化が問題視されていたが、特許法のみならず民事訴訟法自体の改正もあり、相当程度改善されている。これはプロパテント的な成果である。特に計画審理、積極否認、証拠収集、営業秘密の扱いの改善、等が大きいように思われる。なお特許事件の専門性にかんがみ、裁判所の管轄の整理また専門部体制の整備、専門委員制度導入、調査官の整備、更に知財高裁の設置等が行われたが、これはまさに技術裁判たる特許裁判の質の向上につながるもので、今後の期待される。

最後の「救済」については、まず**損害賠償**については平成10年改正で賠償額推定規定(第102条)等の整備がなされ、現に相当実施料率の認定を含め賠償額は増額しており、救済の程度は相当改善されたと言えよう。これはプロパテント化である。なお増額したとはいえ米国の程ではないところ、米国では逆に過度の賠償負担から研究開発に支障が見られるとの懸念からその見直しが行われているところ、わが国はそこまでは行っていない。**罰則**については、平成10年改正の非親告罪化に始まり、罰金・懲役の強化や法人重科といった強化が行われたが、平成18年改正で、窃盗等他の財物侵害での罰則とのバランス等から罰金・懲役の更なる引上、及びかつては認めていなかった罰金と懲役の併科を導入した。なお平成18年改正全体の流れから、いわゆる海賊品対策強化もその背景にあるように思われる。なお罰則強化自体は保護強化であり、その意味ではプロパテント的であるが、特許権の場合、刑罰が発動されるのは年に数件でしかなく(もっとも近時、海賊製品対策で知財全体に係る刑事事件は増加傾向)、またその犯情も、たまさか先行特許回避に失敗したとか、いわゆる著作権や商標等におけるコピーとは違うように思われる。よって刑罰強化の抑止力が如何ほどのものか疑問なしとしない。また海賊製品に関して言えば、刑法は国内犯を律するもので外国人の海賊製品業者には適用できない。いずれにせよ刑罰強化は、基本的には謙抑的に慎重であるべきと考える。

(評価)

以上概観したが、90年代後半頃に言われていたわが国特許制度の問題点、即ち、付与が遅い、クレーム設定が狭い、その解釈が狭い、侵害時の裁判に時間がかかる、侵害認定されても賠償額が少なすぎる、といった点については、概ね改善されたと言えよう。たしかに特許査定期間については大きな変化はないものの、出願件数が多すぎることはプロパテント的な事象である、からして仕方ない面もあるところ、いずれにせよ「最終的に審査待ち件数ゼロ」を目標とする特許迅速化法(H16)やその他の審査期間短縮等の効果はこれからであるので、それを注視していきたい。

以上より、まずはプロパテント化による目標の一つである「わが国特許制度の強化」、即ち競技のプロパテントは、概ね達成できたと評価できる。

<参考> 90年度後半以降の特許法等の変遷(時系列表)

- H6 特許法改正**(TRIPs 対応等); 特許を受けることのできない発明改正、実施定義(譲渡等の申し出)、明細書の記載要件、クレーム解釈と明細書、補正時期制限緩和、付与後異議、存続期間(出願20年)、外国語出願、等
- H7.3. 知財研報告書「今後の産業発展における知的財産政策のあり方」
- H7.6. H6改正法における審査・審判の運用(旧審査基準H5はそのまま)
- H8 民事訴訟法大改正**; 争点整理手続き、単純否認の禁止、証拠収集手続等改善(当事者照会、証拠収集(文書提出命令拡大、特にインカメラ)、賠償額認定柔軟化、等(施行はH10.1.)

- (H9.7. BBS 事件最高裁判決 (真正品の並行輸入 ; 国際消尽))
- (H10.2. ボールスプライン最高裁判決 = 最高裁初の均等論容認)
- H10 特許法改正 ; (救済関係) ; 賠償額算定方式※、罰則 (非親告罪化)、先願地位、無効審判請求理由変更制限、等**
- ※同様改正 ; **実用新案法 29 ①、意匠法 39 ①、商標法 38 ①**
- H11 特許法改正 ; (争訟手続き関係) ※ ; 権利侵害救済手続き拡充、審査請求期間短縮 (3年 : H16.10~)、新規性改善、早期出願公開、判定整備、等**
- ※特許法改正準用 ; **実用新案法 30、意匠法 41、商標法 39**
- (H11.7.カリクレイン最高裁判決 (スクリーニング特許 = 単純方法発明))
- (H12.4.キルビー事件最高裁判決 (明白無効時の権利行使制限) → H16. 改正へ)
- H12.12. 現行審査指針 (旧基準全面改定) (H6 改正後の運用等見直し)
- (H14.1.ガアジソン安息香酸誘導体最高裁判決 (薬事法対応は 69 条の対象))
- H14 特許法改正 ; (インターネット関連) ※ ; 定義 (プログラム等を「物」に等)、間接侵害規定強化 (悪意類型追加)、公知文献発明 (48 条の 7) 等**
- ※同様改正 ; 実用、意匠、商標、不競法
- H14 弁理士法改正 ; 侵害訴訟における訴訟代理権付与
- H14.7. 「知的財産戦略大綱」**
- (H15.2. フレッドペリー最高裁判決 (商標権に係る並行輸入))
- H15 特許法改正 ; (知財大綱実施) ; 異議申立廃止・無効審判一本化、訂正改正、料金改正 (含む減免、独法等)、単一性※、等**
- ※同様改正 ; 実用新案法
- H15 民事訴訟法改正 (法制審 ; 知財大綱) ; 知財訴訟の専属管轄等、専門委員制度、5 人の大合議制導入、等**
- H15 関税定率法改正 (H16 も) ; 知財大綱 ; 海賊製品対策・水際措置
- H15.7. 「推進計画 (その 1)」**
- H15.10 審査基準大改訂 (更なる見直し ; 明細書等、補正、その他)
- H16 特許迅速化法 ; (推進計画実施) ; 職務発明規定、実用新案から特許化、等**
- 実用新案法 : 特許からの出願変更、技術評価請求、明細書等の訂正 (1 回限り)
- 存続期間 (6 → 10 年)、審判請求の取下、訂正特例
- H16 裁判所法等の一部を改正する法律 ; (推進計画)**
- 民事訴訟法改正 ; 裁判所調査員規定の拡充、等
- 特許法 : 無効抗弁・権利行使制限 (104 の 3)、インカメラ改善、秘密保持命令 (105 の 4、5)、等
- H16 知的財産高等裁判所設置法 ; (推進計画)**
- H16.7. 審査基準第 IV 部 優先権追加
- H17.2. 審査基準第 II 部 産業上利用可能改訂等 ; 医療機器の作動方法、等
- 4 審査基準第 VII 部に第 3 章医薬発明追加
- H17.4~ 知財高裁設立
- H18 意匠法等改正法 ; (推進計画 2005) (意匠法強化他)**

うち特許法関連；輸出、譲渡目的模倣品保持、拒絶査定後の分割、罰則強化

注；その附則改正で特許法改正が行われたが、その改正内容がさしたるものでないもの（例；H8商標法等改正、等）は上表から除いてある。

補；戦略本部について

上記のように、狭義のプロパテントである特許権の保護強化はそれなりの成果を上げたが、上の表にもあるように、平成14（2002）年以降は、知財大綱及び戦略本部・推進計画によるところ大である。

ただそれ以前においても、重要なプロパテント化対応が相当程度行われており、逆に戦略本部以降のものについては、もっともなものもあるが、若干その必要性や内容に疑問があるものもある。

例えば；まず**職務発明**（第35条）改正（過去からあった使用者保護の延長といえそうだが、使用者を通じて発明インセンティブ強化と言うが米国にはこのような制度はなく、また本制度の母国たるドイツでもここまで保護はしておらず、他方で綿球開発の高度化複雑化から発明主体が個人よりもチーム、更に企業の総力となる状況を如何に捉えているのか不明。改正内容も要は使用者と相談して補償を決めよと言う以外はなく、最終的な相当額判断は裁判所、そもそもライセンス実態に通暁しているか疑問、の実務に依存するのでは従来と大差無く、何のための改正かよく分からない。また海賊製品規制は重要な課題として、なぜ**輸出（等）**が実施行為なのかは、過去の判例や特許法の属地性ないし適用範囲からして疑問。罰則強化も、その理由が分からないでもないが、**刑事罰**がほとんど発動されていない実情等からして、その必要性はにわかに首肯できない。仮に、特に海賊製品対策としてということならば、特許に係る海賊品は少ないこと及び国外犯には直接適用できないことからその必要性にかなり疑問がある。**異議申立の廃止**は、たしかに無効審判のみでも用は足りるかもしれないが、従前の件数の多さ、他方で米国での見直し議論からして、やや先走りではないか懸念される。今後の動向が注視される。また**第104条の3**はそもそも特許等と裁判所の権限分配の問題があり、逆に104条3のような実務にしたいなら審決取消訴訟の審理対象制限緩和という途もあったであろう。たしかに判例変更を待つよりは法改正の方が簡明かつ迅速ではあるか、それにはその根本問題の解決あってこそ首肯されるのではないか。その点冒頭の特許庁と裁判所の権限分配、審決取消訴訟の審理範囲についての結論は出ていないように思われる。いずれにせよ法改正があった以上は、その実運用、特に裁判所判断と特許庁審判判断での齟齬が重大問題とならないか等注視したい、等々。

たしかに**戦略本部**は、**全政府**を挙げてのもので、それなりの構えもあることから、何らかの目に見えるような成果を出さねばならないモメンタムは強いと思う。ただ筆者の感じるところ、何らかの世間の耳目を集めるような事件等が起き、それへの対応が求められるところ、兎に角「早く」「何らかの具体的成果」をもって対応することを優先してしまっただよに見える。それが例えば職務発明のように、これに係る訴訟が多発しそれがため法改正はしたが、繰り返しになるが、たしかに従業員発明者へのインセンティブ付与という

点では一見プロパテント的であるが、その改正内容は、例えば賠償額の算定は結局裁判所まかせの域を出るものでなく、実際の紛争解決にどれだけ役立つか不明だし、そもそも社会全体として見た場合に果たして相応しかった（真の意味でのプロパテント＝広義のプロパテント）か、という疑問が残る。

たしかに改正等に先立って審議会等の手続きは経ているものの、短期間であつたりで学問的に十分議論を尽くしたかも疑問なしとしない。たしかに「あまりに"学術的"で、慎重になると何もできない」との誹りもあろう。しかし他方、何か起きたから即座に変えるのではなく、しばらくは関連した事案の展開やそれを巡る議論の動向等を見つつ時間をかけて適切な解決方法を探る、ということもあり得る手法である。対応が早ければそれで良いというものではない。単に「保護強化」（に見える）という方向性だけで拙速に変えるのではなく、従前の取扱いやその他への影響等を十分議論してから、対応すべきであると考える。

なお戦略本部は、上にも述べたように政府全体のとりまとめであり、その内容も多岐に亘り、上で若干批判した特許権の保護強化面だけではない。即ち活用面や人材育成面等についても提言している。そして本稿では分析していないが、相当数の施策を展開し、その成果もあるようである。

ただ筆書のみを感じてであろうか、その成立時から「プロパテント」＝保護強化、即ち「**狭義のプロパテント**」が強調されたように思われ、現に上記の法改正事項のように、その線で走ってこなかったか。

ところで、「はじめに」で述べたように、わが国がその範とした米国において、プロパテントの見直しが行われている。わが国は米国に遅れること10余年でプロパテント化を始めたが、それから既に10年程度経過しており、特許制度における保護の強化について、前述のようにそれなりの成果が上げられたように思われる。

したがって、これ以上の強化については、米国の今後の動向をも見つつ、より慎重に行うべきではないかと思われる。（国際的にも問題になっている海賊製品取り締まりは、今後も強化すべきであってここからは除くが、これにしてもその効果と関連方面への影響を見極めつつ行うべきであることは言うまでもない*1）。

むしろ特許権の趣旨に立ち返れば、それはイノベーション促進である。そして「**過度の**」保護は、まさに米国で問題になっているように、むしろイノベーションにマイナスの影響を及ぼしかねない。よって今後は、「プロパテント政策」は、次に2. で述べるイノベー

*1 いわゆる海賊製品が全くの模倣品（デッドコピーないし隷属的模倣等）の場合は、それ自体技術の発展等に何ら資するものでなく不正そのものであるから厳しく取り締まるべきである。ただ途上国等において産業・経済発展の課程においては先進技術・制度の模倣や取り込みはその発展の一ステップでもある。よってそのような発展段階で不可欠の模倣等全てを禁止するのはいかなるものかと思われる。なお知的財産権は本来的の持者（＝先進国）有利の体系であり、あまりに保護を強調すると、途上国側の離反を招く可能性も懸念される。

ション促進型の「広義のプロパテント」となるべきではないか。

2. 広義のプロパテント化の成果

(定量的成果把握の困難性)

プロパテントの究極の目的はイノベーションの促進であると申し上げたが、その成果を定量的に把握するのは極めて難しい。

特にわが国経済は、ここのところやっと90年代後半からの“停滞の10年”を脱しつつあるが、その間の経済パフォーマンス自体最悪で、また最近この停滞を脱したとはいえ、まだ地方や中小企業の中には近時の景気回復から裨益していないところもある。即ち全体が低調で、その中からプロパテント効果を数値的に出すのは厳しいものがある。

なおこのプロパテント化の経済効果の定量的把握は、そもそも論として難しく、90年代後半に米国に倣い「プロパテント化」と標榜したものの、当時の米国での効果把握自体も結果的には難しく十分にできなかった。ただ当時、とりあえず知的財産権の影響があると思われる分野から適宜数字を引いて出した成果としては、以下のとおり。

(参考) 知的財産研究所「今後の産業発展における知的財産政策のあり方に関する調査研究報告書」(平成7年3月)より抜粋

プロパテント政策が実施された時期と同じくして、以下のような現象が起こっていることが指摘できる。

①米国籍発明者による特許出願件数及び同登録件数の増加

・米国籍発明者による特許出願件数

(1982年からの10年間に48%増加)

・米国籍発明者による特許登録件数

(1982年からの10年間に67%増加。なお1972年からの10年間には34%減少)

※特許審査官も1982年から10年間に65%増えている。

・産業負担の研究開発費の対GDP比率

(1970年から10年間の1.11%から1.24%の増加。1980年からの10年間に1.21%から1.47%に増加)

②技術貿易の黒字の拡大

1980年	1985年	1990年	1993年
約83億ドル	約54億ドル	約92億ドル	約156億ドル

(出典; SURVEY of CURRENT BUSINESS)

③ソフトウェア特許等の増加

米ソフトウェア特許登録;

1980年	1987年
約15件	約65件

(出典; IPTOS, May 1989)

(参考) 先端技術分野での日米比較

レベル高 ; (米国) マイクロプロセッサ、ソフトウェア、好感度センサ
データ処理、シミュレーション、高効率エンジン

(日本) 半導体メモリ、化合物半導体 (ガリウムヒ素等)、
光集積技術、超伝導

レベル中 ; (日米) 光ファイバ、複合素材、バイオプロセスマテリアル
(出典 ; 米国国防省「重要技術プラン」)

注 ; 勿論、米国での成果としては、上記の数的なもの以外にも、CAFC 設立やバイオや IT 分野での特許化等のいくつかの事象等を上げているが、ここでは略す。

これに倣うと、日本では 90 年代後半のプロパテント政策の下で、
出願件数は、増加しているが、2000 年以降は横ばい (なお項数では増加)。
もっともそもそも出願数が多いとも言える。登録件数も同様。

	出願	審査請求	特許査定	登録
1995 年	369,215	167,923	97,677	109,100
2000	436,865	261,690	116,279	125,880
2002	421,044	237,345	109,720	120,018
2003	413,092	243,836	111,276	122,511
2004	423,081	328,109	112,221	124,192

(出典 ; 特許行政年次報告書から作成)

- ・特許審査官は、平成 12 (2000) 年度末で 1088 名に対し、17 年度末には 1358 名、25% の増加となっている。なお平成 16 年度から 5 カ年にわたって毎年 100 人計 500 人の任期付審査官の確保を目指しているが、これが達成されたとして単純にそれ以前と比較すると、約 40% の増員となる。
- ・貿易収支について、特許等使用料収支については、96 年に約 20 億ドルの赤字であったのが、2003 年に黒字転換し、04 年は約 20 億ドル (対前年 + 8 億ドル) の黒字となっている。(JETRO「日本国際収支動向 (2004 年)」による)
ということになる。

なお上表で「先端技術分野」とあるのは、当時の米国で何を今後の国の技術政策のターゲットとするかの基礎データとしたものであるが、その後の展開を見るに、米国はレベル高のものはそのまま維持し、更にバイオや医薬品等の分野でますますその力を付けているように思われる。片やわが国では、当時、隆盛を誇った半導体が、今は見る影もないのが寂しい。

補； 米におけるプロパテント政策^{*1}

米は80年代にプロパテント化したと言われるが、「プロパテント」と銘打った施策パッケージがあるわけではない。あえて政策面での根拠を探ると85年のヤングレポートに行き着く。同レポートはレーガン大統領の諮問を受け策定されたが、要は米国の中長期的な競争力の低下傾向に警鐘を鳴らし、中長期の競争力の源泉としてのイノベーションの重要性を唱い、そのための施策として4つの柱、①新技術の創造・実用化、保護、②資本コストの低減、③人材育成、④通商政策、を挙げる。この①が知的財産権保護＝プロパテントとなる。ただ当初、同政権はこのレポート実施にあまり熱心ではなく、むしろ減税（81、86年）やURを含む通商政策がメインであった。このためニューヤングレポート（87）、第3ヤングレポート（88）が出される。これらもあつてか、88年に包括通商競争法やNIST（国立標準技術研究所；中小企業支援を目的）設立やSEMATECHへの出資（これは89年半導体国家戦略へ）等が行われた。

そしてむしろクリントン政権（93～）になり、米企業のリストラも一巡し、またいわゆるIT投資が効を奏して競争力も向上した。このITにはゴア副大統領のGlobal Information Infrastructure構想や96年の電気通信法改正（大幅自由化）も寄与している。また83年の財政赤字削減法（なおR&D減税等は継続）もマクロ的好影響があったと言われる。

以上から再度整理すると、政権ベースではプロパテントそのものスバリというような施策はとられていない。むしろ特許法の運用や裁判所の制度の解釈運用面で事実上特許権等を強化してきたのが、米国でのプロパテント施策ということになる^{*2}。

ただ米国プロパテントの何よりの成果として90年代の米経済の復調があるが、それには前述のレーガン・クリントン政権化におけるヤングレポートの実現に係るいくつかの施策の効果があるように思われる。換言すると、米プロパテントの成果は、いわゆる知財権保護という狭義のプロパテントもあるかもしれないが、むしろイノベーションに重点を置いた競争力維持強化のための種々の施策によるものと言えるのではないか。

ただ敢えてこれを「プロパテント」と言う言葉と関係づけて説明するとすれば、これら施策の前提はイノベーションであり、その根本にはその保護、即ち「狭義のプロパテント」が不可欠であるということ。また現実の場面においても、特許制度・政策そのものからはやや距離はあるが、例えば大学での先端技術開発およびその民間への移転等や中小・ベンチャー等のR&Dの促進およびそのためのリスクマネーを供給する手法、等々は国のイノベーション促進施策として重要であるところ、これら施策の実施における一つの拠り所として特許権（及びその権利としての保護）が不可欠のものとして存在す

*1 この評価は筆者個人による。

*2 なおUSPTOは米政府の一員であるし、プロパテントの一面として独禁政策の緩和があり、それは司法省ないしFTCの管轄でこれも政府ではあり、またCAFC設立は法律以上ではあるが、鳴り物入りの施策と言うよりは日々の実務遂行の上で進んでいったものと言えよう。

る^{*1}。即ち「特許 (=パテント)」がすべてのベースにあると言えよう。

(広義のプロパテント・その目標の設定)

以上、特殊知的財産権からの直接的影響があると思われる分野での定量的な成果把握は難しい。

しかるに上記補；で述べたように米国での「評価」を参考にするに、知的財産権関連分野に限るのではなく、視野を広げて、単に保護の側面のみではなく、イノベーション全般という広義のプロパテントへの効果から計るのも一つの手法ではないか、と考える。

そこで今一度、わが国経済社会を巡る状況をかながみるに、わが国が先にプロパテントを提唱し始めた 90 年代後半と比してパラダイムは更に転換している。

まず冷戦の終結でありさらなるグローバル化の進展である。即ち中国や東欧といった旧東側諸国の世界経済への参入・台頭である。ここに加えてインターネットや国際交通網の発展から世界はより小さくなり、また財や資本、更に人材までが国際的に流通するようになった。ためにもはや生産現場を国内に置く必要はなく、むしろ生産コストやその需要地との関係からの海外立地が普遍的なものになりつつあるし、またそうしても企業としてのガバナンスには支障がないようにできるようになりつつある。

また技術開発も、そのスピードを更に増し、他方で分野間をまたがるような複雑化あるいは科学に近いような高度化がより一層進展している。ために技術開発に要する知見も幅広く必要となり、同時にそのコスト、手間及びリスクも増加している。よって最早技術開発を単独企業で行うには限界があり、他社との提携あるいは大学等の共同開発が不可避なものとなっている。

また技術のデジタル化やそれに伴うアーキテクチャのいわゆるモジュール化^{*2}の進展がある。モジュール化は簡単に言えば複雑な開発・生産要素を部分(モジュール)に分解することで各モジュール単位での並列的な技術開発等、生産を可能とし、もって迅速な技術開発ないし生産効率化に資するが、他方で途上国企業を含めた技術移転やそれらの生産への参入を容易にし、モジュール化製品の急速なコモディティ化、価格低下を招く(例えば DVD、小型の液晶 TV、等)。

またデジタル化やインターネットから世界レベルでのネットワーク化も進展している。このネットワークの外部性を活かすためにはネットワークに繋がる規格等の標準化が不可欠となる。よってネットワーク系のところにおいては、その規格・標準に乗り遅れないよ

*1 例えば大学が研究開発する場合、民間資金を導入しての場合は、そのステークとして特許(排他的実施権という顕在インセンティブ付き)が重要となるし、また大学技術移転もこの特許を通じてとなる。また中小ベンチャーはおうおうにして資産がなく、特許等の技術能力(彼にしかできないというところ)が唯一の資金調達の際の交渉手段となる。

*2 技術開発の迅速化・高度化対応としては不可避の動きとも言える。反対概念はインテグラル(擦り合わせ)。わが国企業は従来からインテグラルには強い(例;自動車、工作機械)が、モジュールはその効率的部品(モジュール)調達等の面で不得意とされる(例;半導体やデジタル家電)。

うにすることも重要になる^{*1}。

関連して途上国の位置づけも変わりつつある。従前途上国は、むしろその安い労働力から労働集約的な財が生産優位と言われてきたが、高機能の製造機械の出現でこれを入れれば途上国でもある程度の高度化製品の生産が可能となり、他方でこれら途上国はこのような最新製造機械の導入に熱心であり、資本集約的な財も途上国生産が可能、むしろ周辺の労働コスト等が安い分途上国に分があるようになってきた^{*2}。また特に中国のように巨大な市場としての魅力のあるところもあり、従前のいわゆる国内生産の代替型の途上国進出ではなく、その進出先市場を見据えつつあるいは全世界に着目した上での世界的な供給拠点としての途上国への生産設備移転を進めるところもある。そして中には研究・技術開発機能も途上国に一部移転するところも現れてきている^{*3}。

最後にわが国においては、経済社会は成熟期を迎えつつあり、同時に急速な少子高齢化が進展している。まず成熟化からはいわば物が溢れる状況で、かつての大量生産大量消費時代は終焉し、多品種少量生産にシフトしている。またそもそも顕在需要は最早ほとんどなく、むしろ潜在需要を企業自らが掘り起こし、開拓し育てるような状況でもある。一般的に経済が成長すると二次産業から三次産業へのシフトが起きると言われるが、まさにわが国製造業が生き残るには潜在需要開拓のようなきめ細やかな対応が必要となり、それは製造業のサービス産業化にも繋がる。また中小企業の位置づけも、かつての大企業への下請け的存在から、むしろ多品種少量という小さな市場では大企業よりその小回り性で有利であり、その新製品・新技術開発にも期待される^{*4}。また三次産業^{*5}においても、従来わが国三次産業の生産性は低いと言われるが、例えばインターネットのさらなる活用による

*1 このネットワーク等規格の標準化には往々にして知的財産権が絡み、その取扱（排他性との関係）が問題となる。なお自社技術が標準採用されるに越したことはないが、標準策定は多数決の世界で、むしろ外されないことが重要。なお近時中国が既存国際標準に係る先進国特許との関係で中国国内独自標準策定の動きがあるが、これがわが国はじめ外国製品への差別的取扱とならないよう注視すべき。

*2 加えて先のモジュール化の進展からいわゆる組立は比較的容易になっている。またモジュール化部品の生産車（先進国企業）等が自社部品の供給先開拓のため、当該モジュールの使い方（使用製品の設計方法等）まで教えることから、途上国企業に急速に力がつきつつある。

*3 米企業等で盛ん。市場のグローバル化から当然とも言える。日系企業は、どちらかという単純労働代替型が多く若干出遅れて、また現地人活用面でも遅れている。なおこの企業進出は、同時に技術移転をもたらし、ために将来のライバル育成の面もあるので注意が必要（技術移転管理の必要性）。

*4 加えてわが国中小企業の中には部品の加工技術等でのノウハウとして極めて優れたところが多く、これがわが国製品の優秀性を支えるところがある。そして今世紀にかけての失われた 10 年で大企業は相当のリストラを行い、また 2007 年以降に大量の団塊の世代が定年退職するが、大企業の生産現場は今や熟練者が不足しており、ために設計面ははじめ中小企業に依存する度合いが増えていると言われている。しかしながら一方で、これら中小企業はおなじ部品ということで、その品質等は顧みられず途上国製品と対比され、あるいは不況期を経ての大企業のシビアなコスト感覚から、値段の切下げ等に苦しんでいるところも多いと言われている。

*5 今やわが国 GDP の 6～7 割を占める。

新種サービスの開発やその運営の効率化で、この分野の生産性を大いに高める必要がある。

少子高齢化からは、まず人口減少社会になるが、わが国はすでに膨大な財政赤字を抱え、また将来の高齢化に伴い社会保障経費は相当のものになることから、財政、特に税収確保を引き続き図る必要があるが、このためには経済成長が不可欠となる。しかるに人口、特に労働人口の減少^{*1}から、単位当たり生産のさらなる高付加価値化が求められる。この高付加価値化のためには、付加価値の高いハイテク新製品の開発はもとより、デジタル製品等で進むモジュール化への対応、また経済は何もハイテク製品ばかりではなくむしろバルクな従来ないしローテク製品のウエイトが高いことから、その分野においても高付加価値化が必要となる。そして、このハイテク系においては当然、ローテク系においても、イノベーションが不可欠の要素となる（これは農業やサービス産業においても同じ）。^{*2}

以上を再整理すると；

- ①少子高齢化を迎えるわが国が今後とも発展するためには、産業構造のさらなる高付加価値化の実現が不可欠。
- ②そのためには、いわゆるイノベーションを促進して、わが国の国際競争力の優位性を維持ないし拡大する必要がある。
- ③しかしながら技術開発は、ますます高度化・複雑化しており、単独企業での遂行は困難であり他社や大学等との連携が不可欠となっている。
- ④中小企業は、単に大企業の下請けではなくその生産技術を支える側面を有し、しかるべく生き残りを図る必要がある。と同時に多品種少量市場ではむしろ小回りの効く分有利であり、その分野での新製品・新技術開発にも期待がかかる。（ただ他方でこれら中小企業は途上国からの追い上げをより厳しく受ける立場でもある。）
- ⑤また世界はますます小さくなってきており、その需要状況にもよるが、世界を視野に入れた戦略が必要な場面もある。特に生産基地としての途上国進出においてしかり。ただこの進出は他方で技術流出をもたらす危険性もある。
- ⑥経済のグローバル化に加えある製品群ではモジュール化の進展も見られる。当該分野では、それに見合った戦略の構築が必要となる。一つはモジュール化から離れる（インテグラル領域に戻りそこで生きる、。もう一つはモジュール化の中で生きるが、さらにその中で製品規格等での優位を確立してのプラットフォームリーダーとなる（例；CPUのインテル；次世代製品投入の時期や規格等を自社優位にコントロール）、あるいは徹底的な生産合理化で生産能力で他の追従を許さない（例；パソコンのデル）。最後にインテグラル化にも似るがモジュール化の中でデザインや顧客の抱く商品イメージからの差別化（ブランド化）というのものもある。（注；最終的にはどれか一つと言うのではなく、事業・製品セグメント毎での組み合わせとなる。）

なお以上のパラダイムシフトに対応していくためには、当然、現状においてこれに対応し

*1 減少する労働力確保には、女性活用や定年延長、更に外国人労働力の導入論もあるがここでは置く。

*2 地球温暖化防止といった環境面への対応もある（環境技術開発が喫緊の課題で、わが国はその点進んでいる）が、その点はここでは置く。

行動するだけの基盤が必要であり、その意味で現状の事業収益、技術優位性の維持確保が必要となる。即ち；

⑦現在保有する知的財産（技術資産）およびその化体する製品群を不当な模倣からの保護の必要性（＝狭義のプロパテント）が不可欠となる。

これを広義のプロパテントから、何を重要なのかかを考えると；

①そのベースとして知的財産権の適切な保護（狭義のプロパテント）は必要。

特に世界戦略から海外展開を図る場合に、不用意な技術移転が起きないように留意。

このためには、進出先国での知財保護法制の整備への働きかけも必要（そうする前提として我が国内でのきちんとした保護が必要となることは言うまでもない）。

②新たなイノベーションの促進。しかし近時の技術開発の複雑化・高度化から他社・大学等との連携が不可欠。

ただわが国における大学の活用は未だ途上にあり、その改善が望まれる。思うに TLO や日本版バイドールを導入したが、まさに日本版で米とは違う日本の状況を見極めてのものであったかは疑問。また省庁縦割りの弊害か TLO に加え文科省の知財本部等々制度が重複しうまく働いているか疑問なしとしない。たしかに近時、地域の金融との連携、またわが国企業としても日本の大学との研究協力協定の締結等の動きはあるが、具体的な成果が上がるよう今後とも注視していく必要がある。

他方で、連携する場合にはその研究開発成果の適切な分配が必要となるが、そのためには互いの知的財産権の尊重（知的財産権の保護）は当然であるが、逆に過度の権利主張は提携にマイナスとなりかねない。

また要は多数の地域の集約化・融合化が必要なところ、ここの知的財産権の過度の行使が重なると開発行為全体が阻害されかねない（いわゆる「特許の藪の問題」あるいは「アンチコモنزの悲劇」）。

よって過度の権利主張・保護は避けるべき（これが米でのプロパテントの見直しに繋がる）。なお場合によっては、知的財産法というより競争法的アプローチが適切かもしれない。

補；この技術開発自体への支障のないところは、どんどん保護を強化しても差し支えない。たとえば、今後のイノベーションに何の裨益ももたらさない商標やデザイン模倣品（海賊製品）は取り締まりを更に強化すべきであろう。

補；またネットワーク化からの標準化について言えば、標準は普及してこそ意味がある。したがって標準に知的財産権が絡む場合、その排他性と標準は相容れない側面を持つ。よってその取扱いには特段の留意を要する。また一旦標準が決まるとそこから外れての製品は意味がない。よって自社技術が標準採用されるのは喜ばしい反面、その排他性を標準が故の制限（ないし自制）が必要となる。逆に他社技術が標準採用される場合は、その周辺でも良いから自社技術も何らかの関連を持つようにすることが当該標準下での優位性確保に重要となる（少なくとも当該自社技術は他社に対するバゲニングを有する）。

③中小企業も、その製造産業等の基盤的性格、および今後の多品種少量市場でのメインプ

レーヤとして期待され、その研究開発活動を側面支援する必要がある。このためには、せつかく開発した技術を尊重する意味で、そもそも知的財産権制度への理解の深化、また知的財産権の取得の容易化（負担の軽減）あるいはその保護の強化が必要。ただ他方で特許等はそのコストもさることながら（中小企業の中には知的財産担当要員を置いたりそれなりの管理システム等への投資の余力があるところは少ない）、他方、その公開代償性から早期の技術流出のおそれもあり、要は（権利化ばかりでない）適切な知的財産権の活用を如何に普及させるかの必要がある（この意味で知的財産権制度への研修等もあるが、むしろそれを活用しての経営戦略（広い意味での「技術経営（MOT）」）の観点からの研修等が重要）。

- ④最後にこのように国際的の競争が激しくなり、他方で技術開発のコスト・リスクが増える中でモジュール化からのコモディティ化の進展（価格下落から収益低下し、ややもすると開発初期投資の回収すら怪しくなる可能性もある）において、企業が生き残るには、経営の戦略化・効率化が不可欠となる。その基本は「選択と集中」ということになるだろうが、何を選択し、何に集中するかを決定するに、知的財産権をはじめとする知的資産の役割は大なるものがある。即ち、将来どの方向に進もうとするかにおいて自社の持つ技術優位性、ライバル等の技術開発状況、その比較での自社の位置づけ等は大いにヒントとなる（例えば、自社がそう強くもないのに過剰に肩入れしても仕方ない場合がある、あるいは既にある社が相当先行している分野に行くのは追いつけないリスクがある、等）。またその分野に進出するとして研究開発としてあるいは部品開発として何を自社でするかについても、仮に他社に既開発のものがあり調達可能ならばそれに依存する方が合理的かつ有利な場合もある。ただ企業ないしその事業評価はおうおうにして外部の売上げや収益率といった指標によることが多く、それを裏付ける技術的バックを見過ごすことがあるが、売上げ等は結果としての数字にしか過ぎず、その本質としての体力はその技術的バックにあることが多い。よって提携や特に M&A の場合には表面的な数字ではなくその背後の技術的バックグラウンドを見る必要があるが、その評価の指標として知的財産権（特許権あるいはノウハウ）は一つの目に見えやすい指標として有効である。

要は；

- ①今後の研究開発実施のベースとしての現状を維持するための既存技術の保護、及び将来の技術促進インセンティブとしての一般的な意味での保護^{*1}（狭義のプロパテント）は

*1 先に「狭義のプロパテント」は概ね終了し、そのことは新しい技術（第 2 章参照）の保護においても然りであるが、今後新たに出現する技術でその保護の観点から特許適格等が問題となり、保護すべしとなるものの出現は否定しない（よってインセンティブ面の維持も必要）。例えばバイオ・IT（暗号等）でもかなり抽象的アイデアでの保護（＝特許化）しているが、たしかに抽象的な物に保護を与えるとその範囲が不分明で競争阻害が懸念されるが、同時にその行使範囲を例えば実施例限定とかにしてその弊害を防止する（逆になにも保護しない場合、その開発自体が懸念される）とかある、このような事例が、特に技術開発レベルが科学に近接しつつあり、今後増えるかもしれない。

当然の選定としつつ、

- ②今後主流となる提携しての研究開発（あるいは多技術が積み重なった累積的技術開発）に支障となるような知的財産権の過度の権利行使・保護は慎むべきである（場合によっては競争法的介入が必要かもしれない）。
- ③またこの連携等を効率化するため、大学等での知的財産権の取扱い、あるいは中小企業における知的財産権活用に係る諸制度（法制度に限らない）の整備も必要。
- ④またいわゆる知的資産経営が求められるが、その選択と集中を図っていく過程で知的財産権は知的資産の見える化を通じて有効なツールとなる。またその経営戦略の実践においては、当然知的財産権制度を尊重した形で行わざるを得ないが、その制度が合理的な経営遂行にマイナスとなるようなものであってはならない。よって今のところ顕在化する問題点は見あたらないが、そのようなものが出た場合は適切な対応が必要となる。
- ⑤最後に国際的側面から、いずれ（あるいは現に）分野にもよるが世界戦略からの国際展開、特に途上国への生産設備移転等が求められるが、そこでの生産活動を支障なく行うためには、当該生産設備移転からの安易な技術流出に留意するとともに、当該途上国での知的財産保護制度の整備が進むようにする必要がある。また欧米は当然重要な市場であることに変わりないが、特許制度のハーモナイゼーションを通じて、知的財産権制度の相互乗り入れが進むことは、世界経済のより一層の交流発展に資し、この面での国際協力も望まれる。

3. 結語；プロパテントからプロイノベーションへ

プロパテントは、90年代に危機に直面したわが国経済生き残り策として米国に倣い導入したもので、その後、知的財産権の保護強化は着実に、また知的財産権制度の暗黒面である排他性からの弊害も生じることなく進んだ。そして戦略本部での活動を含め、ここ10年にわたるプロパテント化活動の結果、わが国の特許制度は、以前に比して十分に強化されたレベルにあると言えよう。この意味で「狭義のプロパテント」はほぼ達成されたと言えよう。

加えて、他方わが国がその範とした米国でプロパテント見直し議論が生じている。

以上からして、わが国としては、知的財産の保護はとりあえずこの程度とし、これ以上の保護強化には慎重にあるべきではなかろうか。

むしろこれからは、「広義のプロパテント」化、即ち生き残りのためのイノベーションの促進をより重視すべきではないか。

即ち少子高齢化の進展の中で引き続きわが国が発展するためには、より一層の高付加価値化が必要であり、そのためにはイノベーションを促進し、もって高付加価値を可能とする産業競争力の維持拡大を図る必要がある。

しかるに他方で技術開発の複雑化・高度化にかんがみれば、単独企業では限界があり、連携こそその鍵を握る。そしてこの連携を上手く行うのは、互いの知的財産権等を尊重する一方で、連携の実を上げるようその権利行使を慎む必要があるかもしれない。即ち過度

の権利主張・行使は連携を組むにマイナス。このことは複数技術を組み合わせての技術開発一般にも言えよう（「特許の藪」・「アンチコモنزの悲劇の回避」）。

またグローバルな競争激化、研究開発の高コスト化の中ではイノベーションを如何に効率的に行うかが極めて重要となる。そのためには、自ら保有する技術資産等の強みを活かした「選択と集中」のいわゆる知的資産経営が必要となる。しかるにこの選択等を行うにはやはり周辺技術等が見えていないといけませんが、知的財産権はその権利化から技術の「見える化」を通じ、選択・集中の有用なツールとなる。なおこの選択集中の結果、経営を実践していくこととなるが、それは当然知的財産権制度に則って行うこととなるところ、この知財制度がイノベーション遂行に何らかの支障となる場合は、その保護を含め制度の見直しも臨機に行うべきであろう。

なおこのようにしていく上でも前提となるのは、権利として保護される知的財産権の存在であり、「狭義のプロパテント」は当然おこなわれなければならない。（その上で保護の仕方がイノベーションの支障となる場合には、それを見直すこととなる。）

以上をまとめるに、**今後のプロパテント政策の展開**は、狭義のプロパテント即ち知的財産権の保護を前提とするが、むしろイノベーションの促進を前面に出し、それをより促進し、あるいは逆にその支障とならないよう、知的財産権制度（及びその関連制度）を展開していくことであろう。この結果、保護の後退のようなことも起こり得るかもしれないがそれはそれで仕方無い、むしろ広義のプロパテントからはそのようにすべき、と言うことになる。そしてこれを換言するに、「**プロパテント化からプロイノベーション化へ**」、となろう。

なおこのプロイノベーション化施策推進のためには、やはり実際にイノベーション活動する企業等の考え方、その経営等の実践手法が重要であり、またイノベーションはそもそも技術ないしは科学に係ることから、その観点からの検討も不可欠である。特にまた実際の商品化や市場化から「モジュール論」といった技術設計の問題や、共同技術開発や連携に係る問題、更には商品戦略やマーケティングといった経営マネジメントの問題、さらにはネットワークや知的財産権の排他性からの市場全般への影響・競争政策の試練も関連してこよう。よって今後、このプロイノベーション施策の展開においては、単に知的財産権の保護強化といった狭い視点ではなく、他の関連分野からの視点やそれへの影響等も考慮しての広い視野・態度が望まれよう。

(参考文献)

特許行政年次報告書 2005 (本編) (統計・資料編)

知的財産戦略大綱

知的財産推進計画 2005

「今後の産業発展における知的財産政策のあり方に関する調査報告」 H7.3. 知財研

清川寛「プロパテントと競争政策」知的財産研究叢書 5 信山社

A Patent System for 21st Century, National Reserch Council

21 世紀の特許制度 (エグゼクティブ・サマリー) 特許研究 No39 2005/3

米特許改正法案 (「2005 年特許法 H.R.2795」背景及び論点整理 NGB S&M Dept.,

吉田哲「米国特許法改正における主要な論点と産業界の反応(上)(下)」

日経 BP 知財 Awareness 2004/09/14,16

産業財産権法 (工業所有権法) の解説【平成 3 年法～17 年法】 特許庁 HP

うち特に、平成 6 年、10 年、11 年、14 年、15 年、16 年法

「産業財産権法の解説(平成 16 年)」特許庁総務部総務課制度改正審議室編 発明協会
尾崎英男・江藤聡明編「平成特許法改正ハンドブック」三省堂

小倉真樹「新民事訴訟法の施行に伴う裁判所への訴状のその他の書類を提出する際の留
意点～民事事件を中心として～」 H10.1.14. (編注; H8 民事訴訟法改正)

民事訴訟法等の一部を改正する法律の概要 法務省民事局 (編注; H15 改正)

知的財産高等裁判所設置法、沿革等 知的財産高等裁判所 HP

裁判所等の一部を改正する法律 首相官邸 HP

飯村敏明「知的財産訴訟の制度改正の概要と実効ある制度運用」知財管理 Vol55 2005

意匠法等の一部を改正する法律案について 平成 18 年 3 月 特許庁

特許庁編「発明・実用新案審査基準」 発明協会

改訂審査基準 (平成 5 年 6 月)

審査基準改訂に係る広報 特許庁 HP

特に; 「明細書及び特許要求の範囲の既済要件」の審査基準改訂について H15.10.22

「明細書、特許請求の範囲又は図面の補正 (新規事項)」の ” H15.10.22.

「発明の単一性の要件」の審査基準改訂について H15.12.17.

刊行物に記載された発明の民定に関する審査基準の変更について H15.12.24.

「優先権」の審査基準の作成について H16.7.28.

「人間を手術、治療又は診断する方法」の審査基準の改訂について H15.8.7.

「産業上利用することができる発明」の ” H17.4.15.

「医薬発明」の審査基準作成について H17.4.15.

産業構造審議会知的財産政策部会特許小委員会報告・各種 経済省・特許庁 HP

ビジネス関連発明の最近の動向について 平成 17 年 9 月 特許庁

「ソフトウェアの法的保護とイノベーションの促進に関する研究会」(中間論点) 05/10

「医療関連行為の特許保護の在り方について (とりまとめ)」 2004.11.22. 戦略本部

「審査基準「明細書及び特許請求の範囲の既済要件」の改訂」知財管理 Vol54, No9.2004

神山公男「優先権の審査基準に関する問題点」知財管理 Vol55, No7.2005
「新規事項に関する改訂審査基準の紹介」知財管理 Vol.54..No12.2004
「米国・一部継続出願のわが国への導入について」知財管理 vol.54.No10.2004
高瀬弥平「特許侵害訴訟判決ガイド」(1)～(6) パテント Vol56No5～11 2003
後藤憲秋「特許発明の技術的範囲の解釈」～「請求」と「開示」中心に
工業所有権研究 42-2 通巻 122 号
「平成6年特許法改正における「発明の効果」についての考察」パテント Vol51, No8 98
江藤聡明「機能表現クレームの権利範囲」セミナー資料
廣田浩一「広いクレームの解釈について」知財管理 Vol55.No6 2005
「特許クレーム解釈に関する調査研究 (I) (II)」知的財産研究所
遠藤誠「続・ボールスプライン事件最高裁判決以後の均等論の適用」判タ No1108
竹中俊子「最近米国特許法動向」知財管理 Vol55.No2.2005
三枝英二「「フェスト事件」最高裁判決研究」知財管理 Vol53.No1.2003
岩瀬吉和「クレーム解釈に関する CAFC の大法廷判決－Phillips 事件－」
知罪管理 Vol55.12.2005
服部・片山「特許侵害に対する水際規制の実務」知財管理 Vol54.No13.2004
石井康之「判例に見る相当の単価算定の比較分析(1)(2)」CIPIC ジャーナル Vol1136～
「特許権の無効判断において審決取消訴訟と侵害訴訟が果たすべき役割」
日経 BP 知財 Awareness 06/06/01
長沢幸男「7. 消尽論の推移と展望」金融・商事判例 No1236
知的財産高等裁判所所長篠原勝美氏インタビュー(上)(下)知財 Awareness 050410.11
「劇的に変化する特許侵害訴訟の現状(上)(中)(下)」 // 04/07/06～08
審判の現状と運用 平成17年度 特許庁審判部
田村善之「特許権侵害に対する損害賠償額の算定に関する裁判例の動向」
知財管理 Vol55.No3.2005
牧山皓市「特許法102条1項の解釈についての考察」知財管理 Vol54.No12.2004
「特許侵害訴訟における存外賠償額についての考察」知財管理 Vol54.No5.2004
「知的財産法改正を通じた刑事罰強化の方向性と論点」日経 BP 知財 Awareness06/05/16
「知的財産権侵害に関する懲役刑の上限引上げに対する意見書」06/3/16 日弁連
「特集・脱コモディティ化」一橋レビュー 2006 SPR.
青木昌彦・安藤晴彦「モジュール化」東洋経済社
榊原清則・香山晋「イノベーションと競争優位」NTT 出版