HOKKAIDO UNIVERSITY

Title	104条の3時代のクレイム解釈 ： ポストキルビー時代におけるリパーゼ判決の意義
Author(s)	吉田, 広志
Description	特集 産業財産権の適時、適切な保護と権利の質の維持のための方策
Citation	知財研フォーラム, 94, 10-17
Issue Date	2013-08
Doc URL	https://hdl.handle.net/2115/54720
Type	journal article
File Information	20130831-12-19-1.pdf

Hokkaido University Collection of Scholarly and Academic Papers : HUSCAP

104条の3時代のクレイム解釈
― ポストキルビー時代におけるリパーゼ判決の意義 ―

吉田 広志
(Hiroshi Yoshida)
北海道大学大学院法学研究科 教授

特許性の審査における発明の要旨認定と、侵害訴訟における特許発明の技術的範囲の解釈について、2つの最高裁判決を軸に検討を試みた。特許法104条の3導入後におけるリパーゼ判決の位置づけについて、試論を提示した。

Ⅰ 1つのクレイム、2つの解釈

特許性の審査における発明の要旨認定と、侵害訴訟における特許発明の技術的範囲の認定は、両者とも、ときに〝クレイム解釈〟と呼ばれる。1つのクレイムに対して2つの解釈。この2つのクレイム解釈の関係をどのように考えるかということは、特許法に携わる者にとって永遠のテーマである。

両者とも、概念の本体そのものは法改正など大きな変化に晒されていないものの、周囲を取り巻く制度の改正や裁判例等によって、両者の関係は近年大きな変化に晒されている。本稿は、両者の関係性の変化を概括するとともに、変化に伴って生じた新たな論点を整理する。

同じクレイム解釈でありながら、なぜ、「発明の要旨認定」「特許発明の技術的範囲」と呼び分けられるのか。もちろんこれは、わが国特許制度の採用した、特許庁と裁判所の二元構造から来ている。わが国特許制度は、特許性の審査を特許庁が、侵害判断を裁判所が行うという二元構造を採用してきた。すなわち、1つのクレイムについて、特許庁は発明の要旨認定を、裁判所は技術的範囲の解釈を分担してきた。

この二元構造は所与のものではなく、特許制度が、技術的専門的判断を要する特殊な分野であるため、特許性判断の一元化と侵害裁判所の負担軽減を図るために設計された制度であると考えられている（機能的知的財産法の理論）(注1)(注2)。

もっとも、二元構造に由来する欠点も存在する。それは、特許庁における審査漏れ問題と、侵害裁判所において審査の瑕疵をどのように是正するかという問題である。わが国の特許制度の運用は、この点に腐心してきた。

Ⅱ 審査漏れとリパーゼ判決

1. 審査漏れ問題

新規性・進歩性・先願等の特許性は排他権付与の要件であるから、本来、特許性が無い部分について排他権の行使が認められることがあってはならない。他方、排他権の行使が認められない部分についてまで特許性を要求する必要も無い。

しかし特許制度においては二元構造ゆえ、判断主体によってクレイム文言の解釈にずれが生じる可能性がある。たとえば、

(1) 審査側がクレイムの文言通りに広義に要旨認定した上で、先行技術が含まれると拒絶理由を出す。

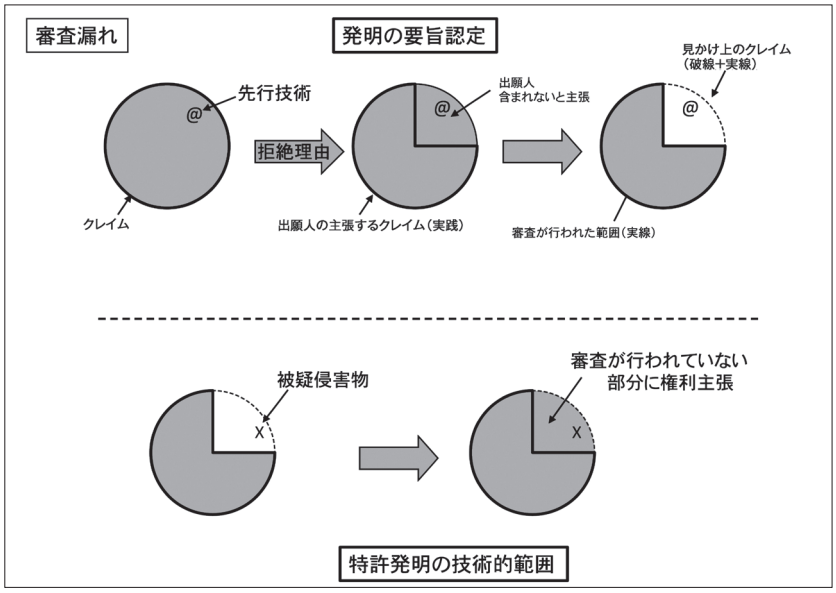
(2) それに対して出願人は、明細書の記載を根拠として、クレイムを補正すること無しに発明の要旨を狭義に主張する。

(3) 審査側が出願人の主張通りにクレイムの要旨を狭義に認定し、特許を付与することで、「審査漏れ」が生じる。

(4) 侵害訴訟においては、特許権者は、クレイムを文言通り広義に主張する。

（5）この主張を許すと、「審査漏れ」の部分について、排他権が認められてしまう。

このように二元構造は、クレイム解釈を担当する判断主体が分化しているため、発明の要旨と技術的範囲に不一致が起こると、審査漏れが生じてしまうという弱点を抱えている。特に特許庁の審査は、時間的に侵害訴訟より先に行われるために、自らのクレイム解釈（要旨認定）が、将来の侵害訴訟においてどのように活用されるのか予想ができない。そのため、「審査漏れ」が生じないように手段を尽くすことが求められる。



2. リパーゼ判決

この審査漏れを可能な限り防止する試みとして裁判所が提示したのが、最判平成3・3・8民集45巻3号123頁［**トリグリセリドの測定法**］（以下、通称である「リパーゼ判決」）である。

すなわちリパーゼ判決は、「要旨認定は、特段の事情のない限り、願書に添付した明細書の特許請求の範囲の記載に基づいてされるべきである。特許請求の範囲の記載の技術的意義が一義的に明確に理解することができないとか、あるいは、一見してその記載が誤記であることが明細書の発明の詳細な説明の記載に照らして明らかであるなどの特段の事情がある場合に限って、明細書の発明の詳細な説明の記載を参酌することが許されるにすぎない。」と述べ、特許性を認めた原審を破棄した。

明細書の参酌（注3）が許されなかった理由は、クレイムの文言がそれ自体明らかであるのに、明細書の記載を参酌して敢えて狭義に（出願人に有利に）要旨認定し特許性を認めることは、将来の侵害訴訟において、審査を経ていない部分について排他権が主張される恐れ、すなわち「審査漏れ」が生じる危険が存在するからである（注4）。

審査が済んだ後に侵害訴訟が起こるという前後関係を考えると、審査がどのように行われたかということを技術的範囲の解釈に反映することはできても、その反対は不可能である。したがって審査における発明の要旨認定は、将来の侵害訴訟において係争対象物がどのようなものになるかわからない状態で行わざるを得ない。そのため、排他権が主張される最大範囲（均等論は別論）であるクレイム全域に亘って特許性を審査する必要がある。

審査漏れを防止するために、リパーゼ判決は、クレイムの文言が明確である場合は、明細書を参照することなく（最広義に）要旨認定し、その上で拒絶理由を通知し出願人にクレイムの補正等を促すことで、結果として、審査漏れが生じる恐れを減少させようと試みた（注5）。審査漏れを防止する手法として、本稿ではこれを〝リパーゼ方式〟と呼ぶことにする（注6）。

最高裁がリパーゼ方式を採用した理由は、特許制度が二元構造を採用した趣旨に立ち返ったためであろう。審査経過禁反言、ないし後述する公知技術除外解釈は、審査プロセスや公知技術といった特許性に関する資料材料すべてを侵害裁判所で一元的に考慮することを意味する。これは特許性判断の一本化と侵害裁判所の負担軽減という二元構造の趣旨にそぐわない。後述のようにリパーゼ判決は様々に批判ないし形骸化されているかもしれないが、二元構造の趣旨を貫徹したものだと位置付けられる。

Ⅲ 無効主張の可否とキルビー判決

1. 公知技術除外解釈

このように、審査漏れを誘発しかねないという点は二元構造の欠点である。他方、二元構造のもう1つの欠点である、侵害裁判所で特許無効が主張できないという問題については、侵害裁判所は、

二元構造をいわば逆手にとって、欠点を解消する合理的な結論を引き出してきたという歴史がある。それが、いわゆる公知技術除外解釈である。

後述するキルビー判決以前は、建前上、侵害裁判所で特許の有効性を判断することはできず、特許の有効性は特許無効審判ルートによってのみ解決すべきとされてきた。つまり侵害裁判所は、クレイムについて技術的範囲の解釈を行うことはできるが、発明の要旨認定を行うことは許されないと考えられてきた。しかしこれは当事者にとって侵害訴訟とは別個に有効性判断（＝特許無効審判）を要求されることとなり負担が大きい。

二元構造を貫徹すると、無効理由を内包する特許権であっても排他権の行使が認められてしまうかにも思えるが、しかし実際の裁判例は、公知技術除外解釈や実施例限定解釈によって、クレイム中の特許性の無い部分（審査の判断に瑕疵があった部分）について、技術的範囲には含まれないという理屈で、排他権の行使を否定してきた（注7）。

これは見方によっては、審査で行われた発明の要旨認定と敢えて異なる範囲（無効理由を取り除いた範囲）で技術的範囲を解釈するという方法である。つまり裁判所は、侵害訴訟で特許無効を主張できないという問題点の原因である二元構造をいわば逆手にとって、敢えて1つのクレイムについて2つの解釈を採用することで実質的に問題点を解消してきた。

2. キルビー判決、特許法104条の3と明白性要件

しかしこちらの問題は、平成12・4・11民集54巻4号1368頁［**半導体装置上告審**］（以下、「キルビー判決」）以後、大きく動いていくこととなる。

キルビー判決はご存知の通り、問題となった特許権が無効理由を含んでいることが明白な場合に限り、権利濫用として、排他権の行使を否定した判決である。このような主張が可能となれば、公知技術除外解釈、すなわち、無効理由を含まないように無理やりに技術的範囲を解釈するという手法を取らずとも、特許性の無い部分に排他権を及ぼすことは避けられる。つまりキルビー判決は、それ以前は侵害裁判所には不可能とされていた発明の要旨認定（無効判断）を許すことで、問題の解決を図ったのである。

他方、キルビー判決は「明白性」を要件としている。明白性要件は、特許制度の二元構造から必要な要件だと考えられてきた（注8）が、この要件があるために、「無効ではあるが明白とまではいえない」部分については、排他権の行使が許されてしまう恐れがあった。

もっとも、裁判官の心証形成として、「無効らしい」と「無効らしいことが明白である」ということを区別するのは困難だったかもしれない。その後の平成16年に立法化された特許法104条の3第1項（以下、単に「104条の3」）は、キルビー判決の明白性要件を取り除いたものだという考えが主流となった（注9）が、なお明白性要件は維持されているという見解も有力に主張されていた（注10）。

3. 明白性要件の消滅

理論上、104条の3から明白性要件が取り除かれるのは、平成23年法改正を待つこととなる。

平成23年法改正は、104条の3に手を加えていない。しかし同改正法は、特許法104条の4によって、侵害訴訟の確定後に特許無効審決が確定したとしても、侵害者は再審においてそれを主張できないこととした。侵害者の再審請求を制限した理由は、侵害者は前訴中で104条の3を主張することにより、問題となった特許の無効理由を主張することができたはずであるから、侵害判決確定後に特許無効審判が確定しても、再審によって前訴の蒸し返しを認める必要はないと考えられたからである（注11）。

つまりこの判断は、前訴（侵害訴訟）において、特許無効審判と同レヴェルで104条の3の主張が可能だという前提に立っている。そうでなければ（104条の3の主張に明白性を要求すると）、104条の3によって無効主張できない「無効ではあるが明白とまではいえない」部分については排他権が行使されてしまうが、104条の4導入後は、この部分について後に特許無効審判で無効審決を得ても、再審で前訴を覆すことができなくなってしまう。これでは、無効な部分について特許権が行使されても解消手段がないことを意味する。したがって、104条の3において明白性を要求するという解釈は、採れないことになる（注12）。

すなわち、平成23年法改正後は、104条の3の明白性要件は理論的にも消滅したことになる。

このように明白性要件に関する変動があるにせよ、キルビー判決は、従来不可能とされていた侵害裁判所による発明の要旨認定を可能としたものであるが、もちろん技術的範囲の解釈が不要となったわけではないから、1つの判断体（侵害裁

判所）が、1つのクレイムについて2通りのクレイム解釈を行う事態となった。特許制度の二元構造が、〝二元半構造〟となったのである。

Ⅳ リパーゼ判決とキルビー判決の〝衝突〟？

1. 異なるクレイム解釈の「並立」

ここに至り、リパーゼ方式は1つの問題を抱えることとなった。侵害訴訟という、被疑侵害物が具体的に見えている状態で、発明の要旨認定（104条の3）を取り扱うことになったからである。

たとえば、侵害裁判所がクレイム解釈する際に、104条の3の判断においてはリパーゼ方式を採用して明細書を参酌せずに（広義に）クレイム解釈する一方、技術的範囲について明細書を参酌しつつ（特許法70条2項）、狭義にクレイム解釈をすることが許されるのだろうか？

言い換えれば、1つの訴訟の中で、1つのクレイムを2通りに解釈するという点に違和感を持たないのか、ということである(注13)。リパーゼ判決は、侵害裁判所で発明の要旨認定を行うことを前提としていない。キルビー判決以後、リパーゼ判決当時には考えられていなかった状況が生じたのである(注14)。

たとえば、クレイムが「リパーゼ」、明細書では「リパーゼ」はRaリパーゼを指すということを前提として発明が説明されているとしよう。

ここで侵害裁判所が、104条の3の判断場面でリパーゼ方式を採用して明細書を参酌せず、クレイムの「リパーゼ」を、字義通りリパーゼ全般を含む概念だと広義に解釈する一方、技術的範囲の解釈にあたっては明細書を参酌し、Raリパーゼである、と限定的に解釈するとすれば、1つのクレイム「リパーゼ」について、同じ裁判所が同じ事件の中で2通りの解釈を並立させることとなる。この点に、違和感を感じるかどうかが、問題の分岐点である。

結論との関係ではどうか。

前述の例で、先行技術（無効理由）がTリパーゼだとすると、［ケース1］被疑侵害物がTリパーゼに近いものであれば、104条の3によっても権利行使が否定されるし、技術的範囲の解釈においてもクレイムに含まれないとして、いずれにせよ非侵害という結論が出る。

しかし、［ケース2］先行技術Tリパーゼから比較的遠い関係にある（とする）Raリパーゼが被疑侵害物（すなわち特許権者の発明と侵害者の被疑侵害物がほぼ同一）の場合でも、前述のようにリパーゼ方式をそのまま持ち込んでしまうと、104条の3によって非侵害という結論がでてしまう。［ケース1］の結論はともかく、［ケース2］の結論には異論もあるだろう。

これを解消する方法として、可能性は2つある。

2. リパーゼ方式は存続し得るか

［解決方法1］は、2つのクレイム解釈の並立を認め、104条の3についてもリパーゼ方式の採用を肯定しつつ(注15)、これを訂正の再抗弁の問題に落とし込む、と考えるのである。

［ケース1］は非侵害の結論に至ることに異論はない。［ケース2］は、Tリパーゼ（無効理由）近傍を訂正によってクレイムから切り落とすという訂正の再抗弁を特許権者に主張させ、侵害という結論を導けばよい、と考えるのである。しかし現状の裁判所の運用では、訂正の再抗弁は訂正審判ないし訂正請求が現実に行われていないと主張できないとされている(注16)。この点、平成23年法改正によって訂正審判を提起できる時期が制限されたため、訂正の再抗弁の主張が制限される恐れがあり、何らかの対応が必要となる(注17)。

［解決方法2］は、リパーゼ方式をやめる、という方法である。つまり設例でいえば、104条の3の要旨認定も、侵害判断のための技術的範囲の解釈も、クレイムの「リパーゼ」を、明細書を参酌してRaリパーゼと解釈してしまうのである(注18)。この方法は、2つのクレイム解釈を統一することとなるから審査漏れの心配がなく、かつ訂正の再抗弁を待つ必要もない。当然、［ケース1］は非侵害、［ケース2］は侵害という結論が出ることになる。

［解決方法3］は、すでに裁判例に前例があるが、仮定的に、クレイムの語句を広義に解すれば無効理由を内包するため、限定解釈しない限り特許が有効なものといえなくなる、として技術的範囲を限定的に解釈するという方法である（東京地判平成16・12・28平成15（ワ）19733他［**アイスクリーム充填苺**］）(注19)。これは、形を変えた公知技術除外解釈に他ならない(注20)。［ケース1］は、限定的解釈によって被疑侵害物はクレイムに含まれない、という非侵害の結論が出ること

になり、［ケース2］は反対に、被疑侵害物はクレイムに含まれ侵害、という結論が出る。［ケース2］の場合、おそらくクレイムは限定解釈されない。だとすると、［ケース1］と［ケース2］では、同じ特許クレイムであるにもかかわらず、被疑侵害物の位置によってクレイムの範囲が異なるということになる(注21)。

前述の3つの解決方法は、ともに判断が適正に行われれば、結論との関係で不都合は生じない。その意味では、紛争解決という訴訟の機能に鑑みて、事案に応じて裁判官がもっとも活用しやすい手段が採用されてよい(注22)。特に［解決方法3］は、キルビー判決前に裁判所が好んで用いてきた手法であり、裁判官には親和的ではないだろうか。

3. リパーゼ方式をやめた場合の波及効果

他方、［解決方法1］または［解決方法2］を採用する場合には、波及的な問題が生じることは避けられない。［解決方法1］すなわち訂正の再抗弁の機能に依存して問題解決を図る方法の欠点は、すでに述べたように訂正の機会が限られるという点である。ここでは、［解決方法2］の問題点を述べたい。

［解決方法2］の問題点は、最高裁判決であるリパーゼ判決との整合性をどのように考えるかに尽きる。整合方法としては、いくつか考えられる。

1つ目は、リパーゼ判決を、実は特殊な事例判決だという位置に祭り上げ、その射程をきわめて限定してしまう、という立場である。

近年ではリパーゼ判決を見直す機運というべき流れがある。これは、104条の3導入後、二元構造が一元半構造に変化した結果、「侵害裁判所は発明の要旨認定が不可能」というリパーゼ判決の前提が崩れた影響である。

たとえば、リパーゼ判決に特殊な事情があったことを指摘し、発明の要旨認定はある程度目的志向的なファクターを含んでいるとしつつ、発明を理解するための最も重要な資料である「発明の詳細な説明」欄の記載を参酌することが厳しく制限されることを批判し、リパーゼ判決を事例判断としてその判旨をきわめて狭く解釈すべきだという見解がある(注23)。この見解によれば、リパーゼ判決のいう「特段の事情のある場合」（は詳細な説明の参酌が許される）のほうがむしろ一般的で、リパーゼ判決の事案のほうが特殊であるという(注24)。

リパーゼ以後の裁判例の動きについては、すでにいくつか研究がある。

増井の分析(注25)によれば、リパーゼ判決直後の時期は、リパーゼ判決の原則論を採用しつつ「一義的に明確でない場合」を比較的広めに採用して、明細書を参酌する判決が多かったが、平成10年頃から、明細書の参酌を排する判決が多数となり、さらに平成20年以降はリパーゼ判決からの離脱を図る裁判例が見られる等、裁判所の立場にも変動があると述べている。

また、平成21年1月から平成24年3月までの裁判例を対象とした最新の研究では、下級審は必ずしも厳格な意味でのリパーゼ方式を実行していない、すなわち、出願人が限定的主張を行えば、いったんは明細書を参酌する裁判例のほうがむしろ多数だと指摘されている(注26)。

この時井の研究によれば、出願人／特許権者の限定的主張が容認されて要旨認定に影響を与えた裁判例は、60件中7件であるとされている。限定的主張を考慮してもなお、要旨認定に影響を与えなかった裁判例は同42件、純粋な意味でリパーゼ判決を踏襲する、すなわち明細書の参酌自体を否定し限定解釈ができないと判断した裁判例は、同11件にとどまり、リパーゼ判決が容認した「特段の事情がある場合」は、むしろ裁判例の多数であるとされている(注27)。

もっとも明細書が参酌されたとしても、それは同時に限定的主張が容認されたことを意味するものではない。明細書を参酌し、出願人／特許権者の限定的主張を考慮してもなお、発明の要旨を限定的に解釈できない、すべきでないという判断もまた、結論との関係ではリパーゼ判決の射程に含まれると考えることもできる(注28)。もっともそのように考えても、前述のように、限定的主張が要旨認定に影響を与えた事例が60件中7件というのは、リパーゼ判決が最高裁判決だということを考えると、やや多いように思われる。

V リパーゼ判決の現代的意義
―試論としてのプロセス志向的解釈―

もう1つの整合方法は、リパーゼ判決は、審決取消訴訟についてのみ後の裁判例を拘束し、侵害訴訟に対しては拘束力ある先例と考えないという立場である。本稿では、1つの試論としてこの立場を提案し、この点にリパーゼ判決の現代的な意

義を見出したい。

審決取消訴訟の系列は、拒絶査定不服審判ないし特許無効審判において、一般的な意味で特許性それ自体が問題とされており、具体的な被疑侵害物が取り上げられているわけではない。

先に述べたように、リパーゼ判決は、将来の侵害訴訟においてどのような物が係争対象となっても「審査漏れ」を生じさせないために、発明の要旨認定において明細書の参酌を原則否定した。しかし、104条の3の場面においては、係争対象物が明らかになっている。この違いは、実は大きいかもしれない。なぜなら、104条の3はあくまで非侵害という結論を導く主張に過ぎないから、侵害訴訟においては、係争対象物（およびその周辺）の特許性さえ判断すれば事足り、クレイムのその他の領域について特許性を判断する必要はないからである（これは訂正の再抗弁が認められる理由でもある）。

したがって、クレイム一般について特許性を判断する場合に行われる発明の要旨認定（審査および特許無効審判）と、具体的な被疑侵害物を前提に特許性を考える侵害訴訟における発明の要旨認定（104条の3）とで、明細書の参酌のあり方が、同一でなければならないという理由はないかもしれない(注29)。

このように考えれば、侵害訴訟では、要旨認定にあたって明細書を参酌することを原則としても、（拘束されないという意味において）リパーゼ判決との整合性は保たれているということも可能であろう。リパーゼ判決の意義を、審査において将来の侵害訴訟で活用されるべき材料収集、すなわち、クレイムの用語解釈を審査側と出願人との間で議論させ、その過程をもってクレイムの用語の意義を明らかにするというプロセス志向的なものと理解するなら、侵害訴訟においては、プロセスを踏ませることで蓄積すべきクレイム解釈材料は、侵害訴訟本体で収集可能である。他方、一般的な意味で特許性が問題とされている審査の場面では、いまだにリパーゼ方式は有効だと考えられる(注30)。

もちろん104条の3の条文上は、無効の理由が係争対象物近辺に存在している必要はないが、訂正の再抗弁が許されている以上、無効理由と係争対象物の〝距離〟は、主張の適否に大きな影響を与える。

つまりこの考えは、実は［解決方法1］すなわちリパーゼ判決に従いつつ訂正の再抗弁の機能に期待する解決方法と、実は大差がない。訂正の再抗弁に期待して、いったんは明細書を参酌せずに〝広めに〟要旨認定し、無効部分が切り落とされる見込みをもって104条の3の主張を斥けるか、それとも、初めから明細書を参酌して〝狭めに〟要旨認定して特許性を認めるかの違いに過ぎない(注31)(注32)。

以上、本稿では試論に止めたが、今後の議論に貢献できれば幸いである。

注1　田村善之『知的財産法』［第5版］（2010年・有斐閣）21 ～ 24頁、272頁。もっとも、近年は、裁判所ではなし得ない行政庁（特許庁）ならではの積極的な役割を期待する方向へ議論が展開している（182 ～ 186頁）。

注2　やや大雑把な対比ながら、同じ知的財産法に分類される著作権法では、特許に比べて技術的専門的とまでは言えないために、著作物性（特許法でいえば、特許性）と類似性（同じく、排他的範囲）はともに、1つの侵害裁判所で判断することが前提とされている。

注3　リパーゼ判決当時は、特許請求の範囲と明細書が分離されていなかったため、判決は「明細書の発明の詳細な説明」としているが、現行法では分離が図られており（特許法36条2項）、本稿では「明細書」で統一する。

注4　拙稿［リパーゼ事件・判批］『特許判例百選』［第4版］（別冊ジュリスト209号・61事件）（2012年・有斐閣））124 ～ 125頁および引用文献参照。

注5　前掲注4拙稿・百選125頁、前掲注1田村『知的財産法』223 ～ 224頁。

注6　もっとも、審査漏れを防止する手法は、リパーゼ方式には限られない。たとえば、審査経過禁反言の法理を活用するという方法がある（前掲注1田村『知的財産法』267 ～ 269頁、田村善之「判断機関分化の調整原理としての包袋禁反言の法理」知的財産法政策学研究創刊号11 ～ 39頁（2004年）、拙稿「最近の裁判例に見る禁反言の研究：新版」同41 ～ 92頁、審査経過禁反言の総合的な研究は、愛知靖之「審査経過禁反言の理論的根拠と判断枠組み（1）～（5）」法学論叢155巻6号1 ～ 37頁、156巻1号37 ～ 58頁、2号112 ～ 135頁（2004年）、157巻1号20 ～ 54頁、2号28 ～ 47頁（2005年））。
審査経過禁反言は、かつては、採用する裁判例・学説とそうでないそれに分かれていたが、現在ではほとんどの裁判例で採用されている（前掲拙稿・知的財産法政策学研究41 ～ 50頁、増井和夫／田村善之『特許判例ガイド』［第4版］（2012年・有斐閣）172 ～ 180頁）。
たとえリパーゼ判決の原審のように、出願人の主張に従ってクレイム文言を狭義に解釈して特許を付与しても、侵害訴訟で審査経過禁反言を活用すれば、結果的に審査漏れは生じない。しかし審査経過禁反言が多用されれば、第三者にとってクレイムの公示機能を信頼できなくなり、逐一審査経過を調査しなければ排他権の範囲が明らかとならず、クレイム制度の趣旨を損ねる恐れが存在する。
もしこの点を憂慮するなら、審査経過禁反言は、あくまで審査段階で審査漏れが生じた場合のフェイルセイフに留め、基本的にはリパーゼ方式を推進したほうが確実だということになる。

注7　前掲注1田村『知的財産法』270 ～ 271頁。より詳しくは、田村善之『知的財産法』［第3版］（2003年・有斐閣）238 ～ 240頁。

注8　髙部眞規子［判解］最高裁判所例解説民事篇平成12年度418 ～ 465頁（2003年・法曹会）、前掲注1田村『知的財産法』271 ～ 273頁。

注9　改正時の資料として、近藤昌昭／齊藤友嘉『知的財産関係二法・労働審判法』（2004年・商事法務）253頁。「明らか」要件は撤廃されたと明言するものとして、大渕哲也「クレーム解釈と特許無効に関する一考察」日本弁理士会中央知的財産研究所編『クレーム解釈論』（2005年・判例タイムズ）40 ～ 41頁、前掲注6増井／田村『特許判例ガイド』187頁（増井）、市川正巳「特許権侵害訴訟における無効理由の判断」牧野利秋他編著『知的財産法の理論と実務Ⅱ』（2007年・新日本法規）109頁。

注10 髙部眞規子「特許法104条の3を考える」知的財産法政策学研究11号131 ～ 132頁（2006年）、同「知的財産権訴訟　今後の課題（上）」NBL859号15 ～ 16頁（2007年）、前掲注1田村『知的財産法』271 ～ 273頁、大渕哲也／塚原朋一／熊倉禎男／三村量一／富岡英次編『特許訴訟』［上巻］（2012年・民事法研究会）701 ～ 702頁（大野聖二）、［下巻］1119 ～ 1120頁（髙部眞規子）。

注11 特許庁編『平成23年　特許法等の一部改正　産業財産権法の解説』（2011年・発明協会）77 ～ 82頁。

注12 北海道大学大学院法学研究科の田村善之教授からご教示いただいた見解である。

注13 代表的な見解として、大渕哲也「統一的クレーム解釈論」『知的財産権　法理と提言』（牧野傘寿・2013年・青林書院）206頁。その他、三村量一「権利範囲の解釈と経済活動の自由」渋谷達紀／竹中俊子／高林龍『知財年報2007』（2007年・商事法務）218 ～ 219頁など。

注14 ここにさらに、知的財産高等裁判所の創設という要素が絡んでくる。特許制度が二元構造を採用した理由の1つに、特許性判断ルートを一元化するという発想がある。特許性の判断は、特許庁（特許無効審判）→東京高裁（審決取消訴訟）のルートのみで判断される。これは、各地の裁判所に特許性の判断を委ねるとバラつきが生じるからであり、建前上とはいえ、かつて侵害裁判所で特許の有効性を判断させなかった大きな理由である。
しかし、平成17年の知財高裁創設後は侵害訴訟も、管轄が専属管轄となった。地裁レヴェルでこそ、東京地裁とともに大阪地裁も管轄権を有するが、二審は知財高裁の専属管轄とされたため（民事訴訟法6条）、仮に侵害裁判所に特許性判断を委ねたとしても、特許性のバラつきに対する懸念はほとんど解消された（前掲注1田村『知的財産法』273頁）。
そうだとすると、二元構造を支えていた大きな理由である「特許性判断の一元化」は、現代においてはほとんど意味を持たなくなってきている。残る理由はスクリーニング効果、すなわち裁判所の負担軽減であり、今後は、二元構造の理由付けはこれに限定されることになるのだろう。

注15 2つのクレイムの並立を、概念の相対性と割り切る立場（田村善之／時井真『ロジスティクス知的財産法I特許法』（2012年・信山社））は、この解決方法を選択するのだろう。裁判例の中には、104条の3の場面においてもリパーゼ方式を採用すべきと明言する判決も存在する（東京地判平成21・5・20平成19（ワ）8426［薄膜トランジスタ装置］）。

注16 清水節「無効の抗弁（特許法104条の3等）の運用と訂正の主張について」判例タイムズ1271号37 ～ 38頁（2008年）、前掲注10髙部・NBL20頁、岩坪哲「無効の抗弁」高林龍／三村量一／竹中俊子編『現代知的財産法講座Ⅱ 知的財産法の実務的発展』（2012年・日本評論社）137頁（なお岩坪は、無効の主張が特許無効審判を提起せずともできるのに対して、訂正の再抗弁は訂正審判ないし訂正請求が現実になされていないと主張できないのは不均衡であると述べている。同「特許無効の抗弁に対する訂正の位置づけ」AIPPI52巻4号35頁（2007年）も参照。）、前掲注1田村『知的財産法』275頁。

注17 髙部眞規子「平成23年特許法改正後の裁判実務」Law&Technology53号27頁（2011年）、前掲注10大渕ほか『特許訴訟』［下巻］1126 ～ 1127頁（髙部）、1253 ～ 1255頁（設樂隆一）、髙部眞規子編『特許訴訟の実務』（2012年・商事法務）133 ～ 136頁（中島基至）。

注18 飯村敏明「発明とは何か、新規性、進歩性、記載要件」前掲注16『現代知的財産法講座Ⅱ 知的財産法の実務的発展』12頁。

注19 前掲注15田村／時井『ロジスティクス知的財産法I特許法』11頁も参照。

注20 104条の3制定後も、公知技術除外解釈を採用して侵害を否定した事例が報告されている（前掲注6増井／田村『特許判例ガイド』187頁（増井）、知財高判平成17・10・27平成17（ネ）10066［フィルターの取り付け方法］。）

注21 近年では、無効理由の検討は104条の3に一本化し、技術的範囲の解釈においては公知技術除外解釈そのものを否定する立場も登場している（たとえば、市川正巳「特許発明の技術的範囲の確定について」牧野利秋他編著『知的財産法の理論と実務I』（2007年・新日本法規）99頁、設樂隆一「特許発明の技術的範囲の解釈と公知技術について」同『知的財産法の理論と実務I』118 ～ 122頁、前掲注10髙部・NBL19 ～ 20頁、前掲注9大渕『クレーム解釈論』13 ～ 28頁、前掲注13同『知的財産権　法理と提言』219頁、前掲注13三村『知財年報2007』218頁）。論者はすべて裁判官ないし経験者であるところが興味深い。
しかし、「便法」との批判は免れないにせよ、紛争解決の一手段としてみれば、公知技術除外解釈は現代においても取り得る一選択肢であることに変わりはないように思われる。個別の侵害訴訟においてクレイムがどのように解釈されようとも、あるいは104条の3でどのような判断がなされようとも、所詮は判決理由中の判断に過ぎない。その前提がある限り、個別の訴訟でクレイム解釈が異なる事態が発生しても、実質的な問題は生じないように思われる。そもそもそれぞれの裁判官が、1つのクレイムをまったく等しく解釈する保障などどこにもない以上、クレイム解釈の統一を目指すことはナンセンスではないか。

注22 似たような考えとして、高林龍「統合的クレーム解釈論の構築」『知的財産法の理論と現代的課題』（中山還暦・2005年・弘文堂）180 ～ 181頁。

注23 飯村敏明「特許出願に係る発明の要旨認定とクレーム解釈について」『知的財産法の新しい流れ』（片山還暦・2010年・青林書院）43 ～ 48頁、同旨前掲注18同『現代知的財産法講座Ⅱ 知的財産法の実務的発展』9頁。

注24 このような見解は判決当時から提示されていた（大瀬戸豪志［リパーゼ判決・判批］平成3年度重要判例解説（別冊ジュリスト1002号）242頁（1992年））。

注25 前掲注6増井／田村『特許判例ガイド』36 ～ 40頁およびそこに引用された裁判例参照。

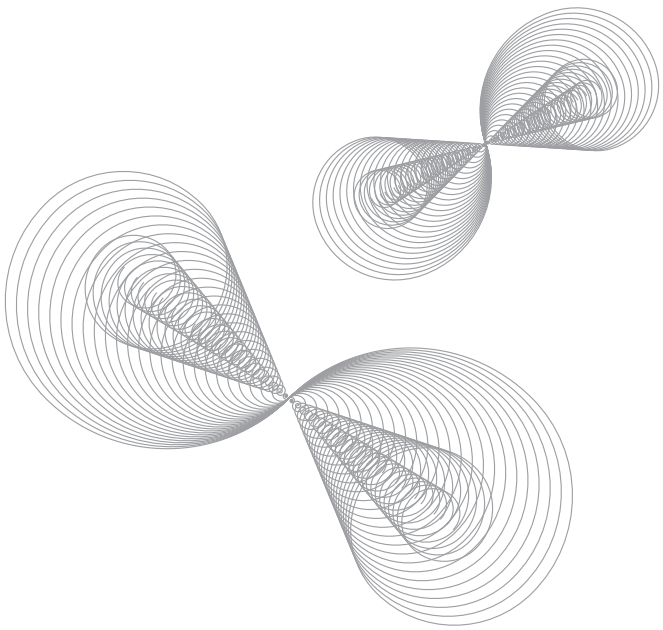
注26 時井真「クレイム解釈の現況ー限定解釈の採否を中心にー」知的財産法政策学研究40号1 ～ 18頁（2012年）。

注27 前掲注26時井・知的財産法政策学研究40号14 ～ 15頁。

注28 リパーゼ判決を、出願人と審査側のコミュニケーションによってクレイム解釈材料を蓄積させるというプロセス志向的なものと解釈すれば（前掲注4拙稿・百選125頁も参照）、現代においてもリパーゼ判決の意義は失われていないと考えられる。

注29 このような結論を取った場合、同じクレイムに対して同じ無効理由を主張しても、理屈の上では104条の3と特許無効審判とで判断が食い違う可能性がある（具体的には、104条の3の主張が認められず侵害となるが、特許無効審判では特許無効となる）。104条の3の「特許無効審判により無効にされるべき」という文言から、この食い違いを問題視する見解はあり得る（前掲注13三村『知財年鑑2007』218頁）。しかも、平成23年法改正以後は、侵害訴訟の確定後に特許無効が確定しても再審は制限されてしまう（特許法104条の4第1号）。
しかしこのようなケースは、現実には、特許無効審判において適切な訂正を行えば、特許無効を回避できる場合がほとんどであろう。被疑侵害物の「周辺」は特許性が認められるからこそ、104条の3の主張が認められないのだから、被疑侵害者に酷とはいえないだろう。

注30 このようにリパーゼ判決をプロセス志向的な判決と捉えるなら、審査の過程で出願人が「クレイムの『リパーゼ』は、Raリパーゼ以外を含まない」という明らかな限定的主張を行った場合、クレイムが補正されなくとも、「リパーゼ」をRaリパーゼとして要旨認定してよい、それでもリパーゼ判決には反しない、ということになる（参考、拙稿「プロダクト・バイ・プロセス・クレイムの特許適格性と技術的範囲（2）」知的財産法政策学研究13号135 ～ 136頁（2006年））。たとえば、限定的主張があったことをもって「特段の事情」に該当すると考えることはできるだろう。
もちろん、審査側が初めからRaリパーゼに限定して要旨認定してしまうと出願人から限定的主張を引き出すことはできないから、出願人が何も主張していない段階では、審査側は「余計なお世話」をして、限定解釈をしてはならない。

注31 具体的な違いは証明責任の所在に現れると思われるが、104条の3と訂正の再抗弁、さらに特許性に関しても、要件事実と証明責任の所在については、議論はまだ途上というべきである（参考、前掲注18飯村『現代知的財産法講座Ⅱ 知的財産法の実務的発展』12 ～ 13頁、前掲注16岩坪『現代知的財産法講座Ⅱ 知的財産法の実務的発展』156 ～ 157頁、時井真「冒認出願及び記載要件に関する証明責任をめぐる諸問題」知的財産法政策学研究38号77 ～ 145頁（2012年））。

注32　ただし、この方法を選んだ際に問題となるのは、審査段階と104条の3との場面で出願人／特許権者に矛盾主張が生じる可能性である。従来、矛盾主張とはいわゆる審査経過禁反言、すなわち、出願人／特許権者が、発明の要旨認定の際の主張と、技術的範囲の主張との矛盾を指したが、現代では、ともに発明の要旨認定でありながら、審査の場面と104条の3の場面とでも、矛盾主張が生じる可能性がある。
たとえば、審査の場面では、クレイムの「リパーゼ」について、出願人は明細書を参酌せず広義に主張したところ、それで要旨認定され特許が付与されたとする。他方、侵害訴訟の104条の3の場面で無効理由が発見された際に、クレイムの「リパーゼ」を狭義に（たとえばRaリパーゼに限定される、等）主張することが許されるか、ないしは、Raリパーゼに限定的に訂正することが、訂正の再抗弁として主張できるか、という点は問題になるかもしれない。