

平成20年（行ノ）第10024号

原審：知的財産高等裁判所平成19年（行ケ）第10054号審決取消請求事件

上告受理申立人：ディー・エフ・ビー バイオテック インコーポレイテッド

相手方：株式会社サムヤン・ジェネックス

上告受理申立理由書

平成20年7月30日

最高裁判所 御中

上告受理申立人訴訟代理人

弁護士 尾崎 英 男

同 池原 元 宏

弁理士 谷 義 一

同 主代 静 義

同 岩崎 利 昭

同 田村 正

理 由 要 旨

1. 本件は、特許無効審判事件における発明の要旨認定のために、特許請求の範囲の解釈がどのように行われるべきかが問題となった事案である。この問題に関してはリパーゼ事件最高裁判決（最判平成3年3月8日・民集45巻3号123頁）があり、同判決では、発明の要旨の認定は特許請求の範囲の記載に基づいてされるべきであり、特段の事情がある場合に限り、明細書の発明の詳細な説明の記載を参酌することが許されるにすぎない旨判示されている。原判決は一見この判例に従って発明の要旨を認定しているようであるが、結果として、認定された発明の要旨は、明細書の発明の詳細な説明に記載された発明とは異なる内容で、技術的意義のない内容となっている。それは、特許請求の範囲の解釈にあたって、特許請求の範囲の記載を構成要件に分説し（それ自体はよいが）、その後分説された構成要件が他の構成要件と相互にどのように関係するかを考慮することなく、又、記載文言を、当業者の理解する意味ではなく、素人の理解に従って解釈した結果、生じたことである。特許請求の範囲に記載された発明の要旨が技術的意義のない内容の発明として認定され、その上で引用例と比較されたので、本件発明には進歩性がないとされたのである。

リパーゼ事件最高裁判決の下で、発明の要旨の認定は、特許請求の範囲を分説して解釈するだけでなく、構成要件相互の関連性をも考慮して解釈し、又特許請求の範囲の記載文言は、当該技術分野の当業者が理解する意味に解釈すべきである。そのような解釈を怠ったために発明の要旨を技術的意義のない内容のものとして認定することは、リパーゼ事件最高裁判所判決と相反し、違法である。

2. 本件発明*は、タクスス・シネンシス種の細胞に、「成長栄養培地」による第1の培養段階と、「生産栄養培地」による第2の培養段階からなる二段階培養法を適用することを特徴としている。この事実は明細書の発明の詳細な説明に記載されている。本件では特許請求の範囲の記載の「生産栄養培地」の解釈及び、引用例である刊行物1が「生産栄養培地」を開示しているか否かが問題となった。原判決は、「本件訂正発明1の特許請求の範囲の文言から、生産栄養培地が成長の点において成長栄養培地と比べて劣るとはただちにいうことはできない」（原判決18頁11～13行）と述べて、「生産栄養培地」には「成長栄養培地」と比べて成長の点において差異のない培地も含まれるという解釈をしている。

そして、刊行物1における「生産栄養培地」の開示の有無については、刊行物1に記載された「真菌エリシターを含む Gamborg's B5」の培地が、「*Cytospora abietis* 菌糸体」を含み、それが「タキソール・・・の産生を最適化する誘導剤」であると評価できるということから、同培地は「タキソール及びタキサンの生合成に有利な生産栄養培地」とであると認定した（原判決19頁3～8行）。つまり、刊行物1において、「(真菌エリシターを含まない) Gamborg's B5」の培地と「真菌エリシターを含む Gamborg's B5」の培地の間に、成長の点において差異があるかどうかを判断する必要はないとの前提で、前者が「成長栄養培地」で、後者が「生産栄養培地」に該当するとの認定が行われた。

3. 上告受理申立人は原審で、(1)「文言自体の解釈」として、特許請求の範囲の構成要件(a)(i)に記載されている「成長栄養培地」についての「迅速な成長に有利」の文言と、同(a)(iii)に記載されている「生産栄養培地」についての「タキソール及びタキサンの生合成に有利」という文言を併せ、両者の相互の関係を

* 原判決は「本件訂正発明1」と表記しているが、本書面では「本件発明」という。

考慮して、「成長栄養培地」は「タキソールやタキサンの生産よりも細胞の迅速な成長に有利な培地」を意味し、「生産栄養培地」は「細胞の成長よりもタキソール及びタキサンの生合成に有利な培地」を意味すると解すべきであると主張した（特に、原告第2準備書面4～5頁）。

上告受理申立人はさらに、(2)「当業者の解釈」として、植物生産系における成長非関連の二次的中間代謝物の生産を目的とした二段階培養に関する当業者の一般的な知見に基づき、「生産栄養培地」と「成長栄養培地」の意味を解すべきであると主張した（特に、原告第2準備書面9～14頁）。

しかるに、原判決では、上告受理申立人の発明の要旨の認定についての上記主張を正しく摘示せず（原判決8頁9行～9頁23行）、あたかも、上告受理申立人が、「生産栄養培地」は、「成長栄養培地の組成と比べて、成長に必須の無機物質を減少させ、成長よりも、タキソール及びタキサンの生合成に有利な組成の栄養培地に限定される」と解釈、主張したかのように摘示を行っている（同9頁24行～10頁1行）。上告受理申立人は原判決が摘示したような限定解釈は主張していない。原判決は、(1)構成要件相互の関係を考慮した解釈、及び(2)当業者の理解する意味による解釈という、上告受理申立人のクレーム解釈の各主張について、全く判断をしていない。

4. 原判決の認定する発明の要旨によると、本件発明の「生産栄養培地」と「成長栄養培地」は、成長の点において区別されていないことになり、又、生産の点においても、「生産栄養培地」が「タキソール及びタキサンの生合成に有利」であることが規定されているだけで、「成長栄養培地」とは区別されていない。つまり、原判決によると、本件発明では「生産栄養培地」と「成長栄養培地」は、成長や生産の点で区別されていないということになる。

しかし、そのように「生産栄養培地」と「成長栄養培地」を解釈すると、本件

発明が前段の (a) (i) (ii) の工程では「成長栄養培地」において植菌懸濁物を成長させることとし、後段の (a) (iii) (iv) の工程では「生産栄養培地」において懸濁培養物を培養して生産培養物を形成することとしているにもかかわらず、前段と後段の工程には実質的に何の相違もないことになる。発明の詳細な説明に記載された本件発明の特徴は、当業者にその一般原理がよく知られている二段階培養法を、タクスス・シネンシス種の細胞培養に適用することにあるのに、原判決の解釈では、本件発明が特許請求の範囲に「成長栄養培地」と「生産栄養培地」による二段階培養法を規定していることの技術的意義が全く失われてしまう結果となるのである。すなわち、原判決によって要旨認定された本件発明は、技術的意義のない内容の発明として、刊行物1と比較されたのである。

5. リパーゼ最高裁判決は、発明の要旨認定は特許請求の範囲の記載に基づいてされるべきであると判示する。原判決の発明の要旨認定は、構成要件相互の関連性を考慮していないから、特許請求の範囲の記載に基づいておらず、リパーゼ事件最高裁判決と相反している。

仮に、上告受理申立人の上記「(1) 文言自体の解釈」が認められないとしても、リパーゼ事件最高裁判決は、特許請求の範囲の記載に当業者の用いる用語が使われている場合は、そのような用語を当業者が理解する意味に解釈することを要求していると解される。

まず、リパーゼ事件最高裁判決は、「特段の事情がある場合に限って、明細書の発明の詳細説明の記載を参酌することが許される」と判示するが、これは発明の要旨を認定するに当たって発明の詳細な説明に記載された内容を把握することを禁じるものではない。又、同最高裁判決が「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」という特段の事情がある場合は、発明の詳細説明を参酌できると述べていることから、原判決のように、「生産栄

養培地」の用語を当業者の理解に従って解釈せずに、特許請求の範囲の記載の技術的意義が失われるような解釈をすることはリパーゼ事件最高裁判決に照らして許されない。

6. さらに、原判決の発明の要旨認定の手法には法律上の根拠がない。

リパーゼ事件では、特許出願の審査において、出願にかかる発明を「リパーゼを用いる・・・方法」と要旨認定した上で、公知技術と比較しなければならないとしたのは当然のことである。当該特許が成立すれば、「リパーゼを用いる・・・方法」の発明として第三者・公衆の自由を制約しうることになるから、そのような内容の発明として審査を行う必要があるからである。

これに対して、本件では、原判決が認定した発明の要旨は、明細書に記載された発明とは異なる、技術的意義のない内容のものとなっているから、第三者の自由を制約するおそれはない。つまり、原判決のように、特許請求の範囲の記載を技術的意義のない内容に解釈してその特許性を判断することは、何ら公衆の利益のために必要なことではなく、又リパーゼ事件最高裁判決の求めていることでもない。

7. 原判決のような解釈は、長年にわたってこれまで我が国の特許庁、裁判所で一般的に行われ、正しい解釈手法であると考えられてきた。そして、たとえ、そのような解釈によって要旨認定された発明が技術的意義のない内容となったとしても、それは、特許請求の範囲を記載した出願人・特許権者の落ち度によって生じた結果であるから、特許庁・裁判所はそのことを顧慮する必要はなく、権利者が特許無効の不利益を受けてもそれを甘受すべきである、と考えられてきた。

しかし、本件発明を技術的意義のない内容に解釈した上でその部分を公知技術と比較して本件特許を無効とするのは、本件特許を侵害する者を利するだけのこ

とである。原判決の行った本件発明の要旨認定は、公衆の保護とは無関係の、単に権利者に酷な誤った解釈であって、知的財産権を重視することが国の重要方針とされている現在の我国において、今後も続けられるべき解釈手法ではない。

原判決が破棄されると共に、特許庁・裁判所で「伝統的」に採用されてきた発明の要旨認定の手法が、現在の社会の要請に応える方向で見直されるべきである。

目 次

第1. 本件発明の背景技術と本件発明の特徴	9
第2. 特許庁における本件発明の要旨認定.....	12
第3. 原判決における本件発明の要旨認定.....	15
第4. 上告受理申立人のクレーム解釈の主張①（構成要件相互の関連性の考慮）	19
第5. 上告受理申立人のクレーム解釈の主張②（当業者の技術常識の考慮）	20
第6. 原判決がリパーゼ事件最高裁判決と相反していること	26
第7. 我が国が知的財産立国を目指す現在、本件のような「伝統的」クレーム解釈 のあり方が見直されるべきこと.....	30

第 1. 本件発明の背景技術と本件発明の特徴

1. 本件発明の背景技術

本件発明は、タクスス属種の植物細胞を培養して、タキソールという物質を効率よく生産する方法に関するものである。本件特許公報（甲 3 5）の 5 欄 7 行～8 欄 1 0 行には、本件発明の背景技術が説明されている。

タキソールは、最初に、パシフィック・イューという北米太平洋岸に成育している針葉樹の樹皮から単離され、抗腫瘍活性を有することが確認されている物質である。しかし、大量の樹木から僅かのタキソールしか得ることができなかつたので、タキソールを量産するために化学合成、半合成、植物細胞培養の諸方法が試みられた。本件発明は、植物細胞培養によってタキソールを生産する方法に関する（5 欄 8 行～6 欄 1 6 行）。

一般に、針葉樹等の植物の細胞の培養は、「カルス」と呼ばれる構造的に未分化な植物細胞（根、茎、葉のいずれにもなりうる未分化の細胞）の塊を液体の栄養培地中に分散して懸濁培養により行われる（公報 1 0 欄 1 6～2 6 行）。

「カルス」細胞が培地中で増殖すれば、増殖した細胞の一部を取り出し、これに新たな培地（栄養源）を加えて、細胞の増殖を継続させることができる（これを継代培養という）。継代培養によって細胞は成長をすると共に、二次的中間代謝物を細胞内で生産し、細胞外の培地中に分泌することがある。この分泌物を収集、精製して、植物細胞培養により二次的中間代謝物が取得される。

タクスス属種の細胞培養によるタキソールの生産に関する公知技術としては、米国特許第 5,019,504 号が、タクスス属の中のブレヴィフォリア種を用いた細胞培養によるタキソールの生産を開示していて、本件特許の明細書中

で言及されている（公報 8 欄 3～10 行）。同米国特許のタキソール生産量は 1～3mg/L という僅かなレベルであった。この文献は本件で引用された刊行物 1 である。

2. 本件発明の特徴

(1) 本件発明（請求項 1）は次のように記載されている（原判決 3 頁）。

【請求項 1】 下記工程を含むことを特徴とする、タクソス・シネンシスの細胞培養から高収率でタキソールおよびタキサンを回収する方法；

(a) タクソス属種由来の細胞を、1 つ以上の栄養培地で、天然のタクソス・シネンシスにより生産される量より少なくとも 10 倍量のタキソールとタキサンとを生産する条件下で培養する工程であって、

(i) タクソス・シネンシス細胞を、培養細胞の迅速な成長に有利な懸濁液の成長栄養培地に植菌して植菌懸濁物を形成する工程、

(ii) 前記工程 (i) の植菌懸濁物を成長させ、バイオマスを増殖させる工程、

(iii) 前記工程 (ii) の懸濁培養物をタキソール及びタキサンの生合成に有利な生産栄養培地に継代培養して生産培養物を形成する工程、ここで、前記生産栄養培地は生産物形成のために独立して最適化され、前記成長栄養培地と異なる、

(iv) 前記工程 (iii) の生産培養物をタキソール及びタキサン

を形成するための条件下で培養する工程、
を含む工程；及び

(b) 前記工程 (iv) の培地、細胞、または生産培養物の培地及び細胞から前記タキソールおよびタキサンを回収する工程。

(2) 本件発明の特徴は、①タクスス属のうち、タクスス・シネンシス種の細胞を用いたことと、②二段階培養法を採用したことにある。二段階培養法は、上記 (i)、(ii) の工程からなる「成長栄養培地」を使用した第一段階の培養と、上記 (iii)、(iv) の工程からなる「生産栄養培地」を使用した第二段階の培養で構成されている。

二段階培養法の一般原理は当業者によく知られているが、どの植物細胞の培養に二段階培養法を適用すると顕著な効果が得られるかは予見できることではない。本件発明は、タクスス属のうち、タクスス・シネンシス種に二段階培養法を適用したことによって、先行技術に比べて顕著なタキソール生産量を得たことを特徴としている。その具体的な実施例は、実施例9として公報25、26欄に記載されている。本件明細書では、タクスス・シネンシス種に二段階培養法を適用して生産されるタキソールのレベルが、タクスス・ブレヴィフォリア種を細胞培養した米国特許第5,019,504号、すなわち刊行物1に比べ35ないし150倍であると述べている（公報26欄37～43行）。刊行物1のタキソール生産量が1～3mg/L（1リットルの培養液当たり1～3mgのタキソールが生産される）に対し、本件発明の実施例9のタキソール生産量は培地Bの場合24.1mg/L、培地Cの場合21.3mg/Lであった（同25欄24～28行）。

(3) 二段階培養法の一般原理は当業者によく知られており、公報13欄20～

40行にも記載されている。

すなわち、細胞を培地（培養液）に懸濁させて懸濁培養したときに細胞が生産する二次的中間代謝物については、「成長関連」の場合と、「成長非関連」の場合がある。細胞の成長と二次的中間代謝物の生産が同時に起る場合が「成長関連」であり、この場合は単一の培地によって良好な成長と高レベルの生産を達成することができる。これに対し、迅速な成長と高い生産物の形成が同時には起きないことが多くの系で見出されており、そのような場合は、細胞の成長期と生産期が分離され、各期間において用いられる培地がそれぞれ開発されている。二段階培養法において、細胞の成長期と生産期に用いられる培地が、それぞれ、「成長栄養培地」と「生産栄養培地」である。実施例では第2表に記載されている培地Aと培地Dが「成長栄養培地」であり、培地Bと培地Cが「生産栄養培地」である。

- (4) 本件発明者は、タクスス・シネンシスによるタキソールの生産が「成長非関連」であることをはじめて見出し、さらに、タクスス・シネンシスに二段階培養法を適用することによって、従来技術に比べ顕著なタキソール生産量が得られることを見出して本件発明に到った。以上のことは、本件特許の明細書の発明の詳細な説明に記載されていることである。

第2. 特許庁における本件発明の要旨認定

1. 原判決は本件発明の要旨認定についての特許庁審決の判断を基本的に正しいとしているので、まず、特許庁審決における本件発明の要旨認定について述べる。

審決は21～24頁で「訂正特許発明1」と「引用発明1」を対比し、一致

点と相違点を認定した上で、24～27頁で相違点について判断をしている。審決は特許請求の範囲の記載について、22頁15～30行で次のように述べている。

訂正特許発明1は、「培養細胞の迅速な成長に有利な懸濁液の成長栄養培地」及び「タキソール及びタキサンの生合成に有利な生産栄養培地」の異なる栄養培地を用いており、該「生産栄養培地」については、「生産物形成のために独立して最適化され」たものである。そして、これらの「成長栄養培地」及び「生産栄養培地」について、本願明細書には、
(イ)「成長培地」という用語は培養細胞の迅速な成長に有利な栄養培地を記述するのに使用される。「生産培地」という用語は培養細胞のタキソールおよびタキサンの生合成に有利な栄養培地を指称する。成長は生産培地で起きることがあり得るとともに、生産が成長培地で起きることがあり得るし、単一の栄養培地中で最適の成長と生産が起きることがあり得ることが了解される。」(本件特許公報第12欄第38～44行)との記載はあるが、「成長栄養培地」の「迅速な成長に有利」、並びに、「生産栄養培地」の「タキソールおよびタキサンの生合成に有利」とは、どの程度のことを具体的に示すのか、本願明細書等をみても明らかでなく、また、「生産栄養培地」は、何を指標として「最適化」されたとするか等について、本願明細書等には何ら示されていない。

そして、引用発明1(刊行物1)との対比において、審決は次のように述べている(23頁1～22行。①～③と下線部は上告受理申立人が付した)。

引用発明1の方法(1)の場合、「Gamborg's B5」培地と、「培地1」又は「培地2」とは、その組成が異なっており、これらは異なる栄養培地といえる。また、該「Gamborg's B5」培地は、①栄養細胞が成長しているから、成長のための栄養培地といえ、その後用いた「培地1」又は「培地2」は、②タキソールの生産が行われているから、生産のための栄養培地といえる。そして、上述のとおり、訂正特許発明1の「成長栄養培

地」及び「生産栄養培地」は、成長と生産が同時に起ることを排除するものではなく、該成長と生産の程度について、明確な指標があるわけではないから、^③引用発明1の「Gamborg's B5」培地、並びに、「培地1」又は「培地2」は、それぞれ、訂正特許発明1における「培養細胞の迅速な成長に有利な懸濁液の成長栄養培地」及び「タキソール及びタキサンの生合成に有利な生産栄養培地」に相当する。

また、引用発明1の方法(2)の場合、継代培養物を培養し、細胞の成長が行われている「Gamborg's B5」培地、「培地1」、「培地2」及び「培地3」は、成長のための栄養培地といえる。また、真菌エリシターを含むGamborg's B5培地は、タキソールの生産が行われ、上記ウ.のごとく、タキソールの生産を最適化するものであるから、生産のための栄養培地といえる。そうしてみると、^④引用発明1のこれらの培地、すなわち、「Gamborg's B5」培地、「培地1」、「培地2」及び「培地3」、並びに、真菌エリシターを含むGamborg's B5培地は、それぞれ、訂正特許発明1における「培養細胞の迅速な成長に有利な懸濁液の成長栄養培地」、並びに、「タキソール及びタキサンの生合成に有利な生産栄養培地」に相当する。

2. 以上から判るように、審決は、「成長栄養培地」に関する「迅速な成長に有利」、並びに「生産栄養培地」に関する「タキソールおよびタキサンの生合成に有利」の文言がそれぞれどの程度の「有利」を意味するのか明らかでないと述べ、さらに、下線部を付した①、②の部分が述べているように、タキソールの生産が行われている培地は「生産栄養培地」に該当し、成長が行われている培地は「成長栄養培地」に該当すると判断している。その結果、下線部を付した③、④の部分で述べているように、引用発明1の全ての培地は「成長栄養培地」であり、かつ「生産栄養培地」であると認定している。

しかし、このような審決の解釈の下で本件発明を全体としてみると、審決が要旨認定するところの本件発明は、第一段階と第二段階で実質上区別されない培地を用いて二段階培養を行うという、全く技術的に意義のない内容になって

いる。そして、前記第1で説明したように、本件明細書の発明の詳細な説明に当業者が理解できるように開示されている、タクソス・シネンシスに二段階培養法を適用するという本件発明の特徴が、審決の要旨認定する本件発明からは全く失われ、結局、本件発明はそのような特徴を有さないものとされているのである。

第3. 原判決における本件発明の要旨認定

1. 原判決は本件発明の要旨認定に関して、18頁3行～19頁2行で、「本件訂正発明の『生産栄養培地』の意義」と題して裁判所の判断を下記のように述べているが、いずれも妥当ではない。

(1) 原判決は18頁4～17行で次のように述べている（下線は上告受理申立人が付した）。

本件訂正発明1の特許請求の範囲によると、「生産栄養培地」は、①タクソール及びタキサンの生合成に有利なものであり、②生産物形成のために独立して最適化され、③成長栄養培地とは異なると規定されている。

この点につき、原告は、本件訂正発明1の特許請求の範囲の解釈及び当業者の理解に基づけば、「生産栄養培地」は、成長栄養培地の組成と比べて、成長に必須の無機物質を減少させ、成長よりもタクソールやタキサンの生産に適した組成とした栄養培地に限定されると主張する。

しかし、まず第1に、本件訂正発明1の特許請求の範囲の文言から、生産栄養培地が成長の点において成長栄養培地と比べて劣るとはただちにいうことはできない。また、前記1で認定した本件訂正明細書の記載に照らすならば、「生産栄養培地」は、培養細胞のタクソール及びタキサンの生合成に有利な栄養培地を指称するものであり、成長の点において

成長栄養培地と比べて劣ることや、成長に必須の無機物質を減少させた培地にすることを必須の要素としていないことは明らかである。

しかし、まず第1に、上告受理申立人の原審における主張は、原判決が上記に記載したような内容ではない。上告受理申立人の主張は次に第4、第5で詳述するが、要するに (a) 本件発明の要旨認定にあたって、構成要件相互の関連性を考慮すべきであること、(b) 本件発明の要旨認定にあたって、当業者の理解する「成長栄養培地」、「生産栄養培地」の意味を考慮すべきであること、という別々の2つの主張であった*。上告受理申立人は原審で、裁判所が少なくとも (a)、(b) の一方の主張を取り入れて、本件発明の要旨認定を行い、特許庁審決の誤りを指摘することを期待していた。しかし、原判決は (a)、(b) のどちらについても何も検討しておらず、ただ、分説された構成要件 (a) (iii) の特許請求の範囲の文言のみから、上記下線部のように、「生産栄養培地が成長の点において成長栄養培地と比べて劣るとはただちにいうことはできない」、「『生産栄養培地』は、・・・成長の点において成長栄養培地と比べて劣ることや、成長に必須の無機物質を減少させた培地にすることを必須の要素としていない」と述べているだけである。このような原判決の判断は、上告受理申立人が主張した、構成要件相互の関連性や当業者の技術常識は、考慮しなくてよいと述べているに等しい。

(2) 原判決は又、18頁18行～19頁1行で次のように述べている。

また、原告は、二段階培養の第一段階の「成長栄養培地」でもわずかながらの生産が生じ、第二段階の「生産栄養培地」でも生存のためにい

* 上告受理申立人の2つの主張の関係については原告第2準備書面3頁15行～4頁10行で説明をしている。上告受理申立人は原審で、まず (a) の主張に基づく本件発明の要旨認定を主張し、これが認められない場合に、(b) の主張に基づく本件発明の要旨認定を求めた。

くらかの細胞の成長は持続するから、仮に、審決の認定を前提とすれば、すべての栄養培地が、成長栄養培地にも生産栄養培地にも該当することになり、本件訂正発明が二段階培養を内容とする発明として記載されていることが無意味となると主張する。

しかし、前記のとおり、「生産栄養培地」は、培養細胞のタキソール及びタキサンの生合成に有利な栄養培地を指称するものであり、原告が主張するようなわずかながらの生産が生じている程度の培地は、生合成に有利な培地ということはできず、「生産栄養培地」には当たらないというべきである。

前記第2. で示したように、特許庁審決は、引用発明1に記載されている全ての培地について、「成長栄養培地」であり、かつ「生産栄養培地」であると認定している。その理由は「タキソール及びタキサンの生合成に有利な・・・」という表現ではその程度が不明であり、タキソールの生産が行われている培地は「生産栄養培地」に当たるというものであった。これに対し、原判決は、わずかながらの生産が行われている培地は「生産栄養培地」に当たらないとして、特許庁審決よりは「生産栄養培地」の範囲を限定しているようである。

しかし、原判決が「生産栄養培地」から「わずかながらの生産が生じている程度の培地」が除外されていると認定しても、原判決の解釈する「生産栄養培地」が当業者に知られている二段階培養法における「生産栄養培地」を意味しておらず、原判決が解釈する「成長栄養培地」と「生産栄養培地」の組み合わせが技術的意義を有する内容となっていない点において、特許庁審決と何ら異なるものではない。

2. 原判決は次いで、19頁3～14行で、「刊行物1における『生産栄養培地』の記載、開示の有無」と題して、裁判所の判断を下記のように述べているが、

妥当ではない。

前記2で認定した刊行物1の記載によると、「*Cytospora abietis* 菌糸体」が、タキソール及びそれに関連する化合物の産生を最適化する誘導剤であるといえる。したがって、刊行物1の実施例8において、*Cytospora abietis* 菌糸体が添加された培地、すなわち「真菌エリシターを含む Gamborg's B5」は、「タキソール及びタキサンの生合成に有利な生産栄養培地」であり、かつ、「生産物形成のために独立して最適化された」と認められる。また、実施例4に記載された、細胞増殖を促進する物質が添加された(1)～(3)の培地が、実施例8における成長栄養培地であると認められるので、実施例8において、Gamborg's B5は、これらの成長栄養培地と異なるものである。したがって、刊行物1の実施例8の Gamborg's B5は、本件訂正発明1の「生産栄養培地」に該当するといえることができる。

原判決は、刊行物1において成長栄養培地に添加された「*Cytospora abietis* 菌糸体」が「タキソール及びそれに関連する化合物の産生を最適化する誘導剤」であるとの事実認定の下に、同菌糸体を添加した「真菌エリシターを含む Gamborg's B5」が「生産栄養培地」に該当すると判断をした。

もし、本件発明の要旨認定において、本件発明の特徴の1つである二段階培養法の採用が正しく認定され、そのような本件発明と公知技術である刊行物1が比較対比されるのであれば、刊行物1に記載される培養法が当業者の理解する二段階培養法であるのか否かが科学的に検討されるべきことになる。すなわち、二段階培養法には当業者によって理解されている一定の技術的意味があるので、原判決が取り上げる刊行物1の2つの培地の組み合わせが二段階培養法を構成する組み合わせであるのか否かは、科学的に判断されるべきことである。しかし、原判決は、そのような科学的判断によるのではなく、「真菌エリシターを含む Gamborg's B5」が①タキソール及びタキサンの生合成に有利なもので

あり、②生産物形成のために独立して最適化され、③成長栄養培地とは異なるという、「生産栄養培地」に関する構成要件 (a) (iii) として分説された記載事項のみについて当てはまるかどうかを検討し、「生産栄養培地」に該当すると結論しているのである。

原判決は、本件発明の要旨認定において、構成要件 (a) (iii) と同 (a) (i) との相互関係を考慮せず、又、当業者の理解する各培地の意義を考慮していないため、本件発明が二段階培養法を採用していることを正しく認定せず、その結果刊行物 1 に記載された培養法が二段階培養法であるか否かを科学的に検討することなく、刊行物 1 が「成長栄養培地」と「生産栄養培地」を記載していると結論したのである。

第 4. 上告受理申立人のクレーム解釈の主張①（構成要件相互の関連性の考慮）

1. 発明の要旨認定は特許請求の範囲の記載に基づいて行われる。その際、一般に、特許請求の範囲を構成要件に分説し、各構成要件について検討が行われる。しかし、発明を表現しているのは特許請求の範囲の記載全体であるから、分説した構成要件の相互の関連性も考慮して、全体の意味を把握しなければならないのである*。しかし、我が国の特許庁、裁判所で古くから行われている「伝統的」な発明の要旨認定の実務においては、特許請求の範囲の記載を構成要件に分説した後、各構成要件があたかも相互に無関係であるかのように扱われるので、事案によっては、発明の要旨が特許請求の範囲の記載全体によって表現されている内容とは異なって解釈されることがある。本件における特許庁審決・原判決の本件発明の要旨認定では、まさにそのようなことが起っている。

* 特許侵害事件における特許発明の技術的範囲の解釈においては、構成要件を分説した後、構成要件相互間の関連性は当然考慮される。この点において、発明の要旨認定が技術的範囲の解釈と異なる理由はない。

2. 上告受理申立人は原審で原告第1準備書面23、24頁及び原告第2準備書面4～7頁で、本件発明の要旨認定は構成要件(a)(iii)と同(a)(i)の相互の関連性を考慮して行うべきであると主張した。すなわち、本件特許請求の範囲の記載では、構成要件(a)(i)に記載されている「成長栄養培地」についての「迅速な成長に有利」、並びに、構成要件(a)(iii)に記載されている「生産栄養培地」についての「タキソール及びタキサンの生合成に有利」という文言は、構成要件(a)(i)と同(a)(iii)を併せて読めば、「成長栄養培地」は「タキソールやタキサンの生産よりも細胞の迅速な成長に有利な培地」を意味し、「生産栄養培地」は「細胞の成長よりもタキソール及びタキサンの生合成に有利な培地」を意味することが明らかである。本件発明の構成要件には「培地」に関して、「成長に有利な成長栄養培地」と「生産に有利な生産栄養培地」の両方が規定されているのであり、両者は本件発明において相互に異なる作用を有する異なる構成要件として規定されているのであるから、「成長に有利」とは「生産と比べて成長に有利」の意味であり、「生産に有利」とは「成長に比べて生産に有利」の意味である。本件発明は、単に細胞が成長する栄養培地を「成長に有利な成長栄養培地」と表現したり、単に細胞がタキソールを（わずかながらという程度を超えて）生産する栄養培地を「生産に有利な生産栄養培地」と表現しているのではない。

第5. 上告受理申立人のクレーム解釈の主張②（当業者の技術常識の考慮）

1. 特許明細書、図面、特許請求の範囲の記載は、技術の素人を想定して書かれるものではなく、当業者に向けて書かれるものである。従って、特許請求の範囲の記載文言は当業者の理解に従って解釈されなければならない。

植物細胞の二次的中間代謝物の生産が「非成長関連」である場合に用いられる、細胞の二段階培養法の一般原理については、当業者の技術常識が存在し、細胞の成長期において用いられる「成長培地」あるいは「成長栄養培地」と、細胞の生産期において用いられる「生産培地」あるいは「生産栄養培地」という言葉は、当業者にとって上記の一般原理に基づいて理解されるものである。従って、本件発明の要旨認定においても、「成長栄養培地」と「生産栄養培地」の意味は、そのような当業者の理解に基づいて解釈されるべきである。上告受理申立人は原審で、原告第1準備書面24、25頁及び原告第2準備書面9～11頁でこの点について主張した。

2. 上記の当業者の技術常識については、前記第1、2.(3)で説明したように本件特許公報13欄20～40行に記載されているが、上告受理申立人は原審でこれらの技術常識を示す文献を提示し、原告第1準備書面14～21頁で詳しく主張した。以下、この点の主張を再度述べておく。

(1) 本件特許出願の優先日当時、植物生産系における二次中間代謝物の生産が、成長関連と成長非関連に分類されることが当業者によく知られていたことを示す文献として、上告受理申立人は原審で甲24、25を提出した。

甲第24号証 (Plant Cell and Tissue Culture in Liquid Systems, pp 62 – 66 (1991)) には、「生産物は成長に関連するもの（すなわち、成長および生産が同時に起こる）または、成長に関連しないもの（すなわち、成長および生産が同時に起らない）のいずれかに分類される」（原文62頁下から6～9行）と記載されている。さらに同号証「D.1.2 成長に関連しない生産」の節では、その例として、*C. roseus* 培養物によるインドールアルカロイドの生産をあげ、「急速な成長は10日までに起り、その後成長は遅くなる。成長が遅くなる少し前、7日

目にアルカロイドの生産が確認されている。・・・・細胞の成長の間にアルカロイドはほとんど生産されていない。しかしながら、成長が止った後に、かなりの量の生産が観察された」(原文65頁23～30行)と記載されている。又、甲第25号証 (Cell Growth and Accumulation of Secondary Metabolites (1987)) にも、植物細胞の培養による二次的中間代謝物の生産を増加させるため、多くの特定の二次的中間代謝物に関し、その生産と細胞の成長との関係につき、実験による分析的研究が行われていることが記載されている (106頁下から4行～107頁19行)。

- (2) 又、成長非関連の二次中間代謝物の生産のために二段階培養を行うこともよく知られていたことを示す文献として、上告受理申立人は原審で甲第25号証 (Cell Growth and Accumulation of Secondary Metabolites (1987))を提出した。この文献は次のように述べている。

「近年、2相培養 (two-phase culture) 及び細胞固定化培養 (immobilized cell culture) が二次代謝物の生産方法として開発されている。成長と二次代謝物の蓄積の間に逆相関が存在することが多くの植物細胞培養について報告されている。2相培養は、成長に適した培地で成長した細胞が二次代謝物の生産に適した培地に移されたときに、高収率の二次代謝物の生産が期待できるという原理に基づくものである。フジタら (1981 a, b) は、*Lithospermum erythrorhizon* の懸濁培養におけるシコニン誘導体の生産を促進する培地が細胞の成長を促進する培地と異なること、シコニン誘導体の生産が増大する培養条件の下では成長が減少し、又逆もしかりであることを示した。この発見に基づき、彼らは、シコニン誘導体の生産に適した培地 (M9) を確立した。この培地は、White の培地 (1939) か

らアンモニウム塩を除き、硝酸塩、リン酸塩、硫酸塩、銅及びショ糖の量を修正した。シコニン誘導体の生産量は、成長培地から生産培地 (M9) に移すことによって 1400mg/L にまで上昇した。第一段階でバイオマスを増加させ、第二段階でシコニンの生産を促進させる 2 相培養を利用して大量に生産されたシコニンは、現在、・・・として市販されている。」

(原文 105 頁 17~35 行)

さらに、甲第 34 号証 (公開特許公報 昭 58-28290) には高等植物細胞の組織培養によって得られる未分化の細胞群 (カルス) を利用した二次代謝物の生産方法として、二段階培養方法を行うことにより二次代謝物の生産量が著しく増加することが記載されている (甲第 34 号証 1 頁右欄下から 7 行 ~ 2 頁右上欄 13 行、第 2 表)。より具体的に、同公報では、

「本発明においては、第一段階の組織培養において、細胞群の増殖をとくに旺盛に行わしめることが好ましく、このような経歴をもつ細胞群を用いれば、第二段階の改変液体培地 (B) におけるナフトキノ系化合物などの二次代謝産物の生成量をさらに一層増加させることができる。ムラサキの場合においては、とくに第一段階で細胞群にナフトキノ系化合物を生産させることなく、増殖のみを行わせた後、第二段階へ進めることが好適である。」 (公報 3 頁右上欄 9 行 ~ 18 行)

と、第一段階では細胞の増殖をとくに旺盛に行い、このようにして増殖した細胞を第二段階において使うことにより、二次代謝物の生成が著しく増大したことが記載されている。

上記甲25、34のほか、甲28～32も、二次代謝物の生産が「非成長関連」の場合に二段階培養法を行うことを開示している。

- (3) 二次代謝物の生産が「非成長関連」で、細胞の成長期と生産期が別々に存在することに対応して二段階培養法においてどのような成分の培地を使用すればよいかは、二段階培養法の一般原理に基づいて、当業者が適宜選択できることである。

成長期に用いられる「成長培地」あるいは「成長栄養培地」の成分組成に関しては、例えば甲第25号証には成長に適した培地の組成について次のような記載がある。

「一般に、植物細胞の懸濁培養は、……の場合を除いて、光合成能力をもたない。従って、炭素源を加えることは成長に必須である。ショ糖とその成分である単糖類、グルコース及びフラクトースは一般に用いられる炭素源である。……ショ糖は通常の植物細胞培養の安定期において、成長を制限する要素となりうる。

硫酸塩及びアンモニウム塩は植物細胞培地における窒素源として用いられる。……リン酸塩は、UDP、ADP、ATPなどの成分として核酸代謝やエネルギー代謝に必要なので、植物の細胞培養において重要な栄養要素である。」(原文100頁3～24行)

一方、二段階培養法の「生産培地」あるいは「生産栄養培地」に用いられる、二次代謝物の生産に適した培地の組成についても、甲第25号証のほか、二段階培養を開示した甲第28—32号証の文献などにも示されている。これらの文献には、成長非関連の代謝物の生産に用いられる生産培地の組成として、成

長培地の組成に対して、硫酸塩、アンモニウム塩、リン酸塩、カリウム塩等の成長に必須の成分を含む無機物質を減少させ、他方、ショ糖などの炭素源を増加させることが記載されている。窒素、リン酸、カリウムの無機物質は肥料の三大要素として知られているように植物の成長に必須の成分である。成長栄養培地の組成に対してこれらの成分を減少させると、成長を抑制する組成の培地となる。(甲28～32、34の具体例では、二次代謝物の生産に適した培地の組成として、成長培地の組成に比べて、甲28はアンモニウムイオン、硝酸イオン、リン酸イオン及びカリウムイオンの成分を低くすることを、甲29はリン酸の除去とショ糖の増加を、甲30はリン酸濃度を減少させることを、甲31は硝酸塩およびリン酸塩の濃度を下げることを、甲32はショ糖を増加させ、リン酸を減少させること、甲34はアンモニウムイオン、硝酸イオン、リン酸イオン、カリウムイオン、カルシウムイオン等の無機成分の濃度を低下させることをそれぞれ教示している。) 実際に、本件特許明細書に記載された生産栄養培地の実施例である培地Bや培地Cの組成も、これらの知見に従ったものとなっている。

3. 上記のような当業者の技術常識に基づいて、本件発明の「成長栄養培地」及び「生産栄養培地」の意味を解釈するならば、本件発明の「成長栄養培地」と「生産栄養培地」は、植物生産系における成長非関連の二次代謝物の生産を目的とした二段階培養の成長期と生産期にそれぞれ用いられる培地であって、「成長栄養培地」は「細胞の成長に適した成分が配合された栄養培地」であり、「生産栄養培地」は「成長栄養培地の組成と比べて、例えば成長に必須の無機物質を減少させて、成長よりもタキソールやタキサンの生産に適した組成とした栄養培地」である。

なお、特許請求の範囲の記載には「生産栄養培地」の組成が「成長栄養培地」

の組成に比べて「成長に必須の無機物質を減少させ」たものであることの限定はない。しかし、上記文献が示すように当業者が通常用いる「生産栄養培地」の組成はそのように調整されている。

第6. 原判決がリパーゼ事件最高裁判決と相反していること

1. 前記第1. で述べたように、本件特許明細書の発明の詳細な説明には、本件発明の特徴がタクスス・シネンシス種に二段階培養法を適用して、公知技術と比べて顕著なタキソール生産量の増大を得たことにあることが記載されている。

これに対し、前記第2、第3で述べたように、特許庁審決及び原判決は、構成要件(a)(iii)の記載文言から、細胞が成長していれば成長栄養培地、細胞が(わずかながらという程度を超えて)生産をしていれば生産栄養培地であり、成長栄養培地と生産栄養培地の間に成長の点での優劣は規定されていないと解釈したので、当業者の理解する二段階培養法(細胞の成長期と生産期を区別して、生産期には細胞の成長を抑制する培地を与える方法)とは異なる、技術的意義のない培養法として要旨認定された。

しかし、前記第4、第5で述べたように、構成要件(a)(i)と同(a)(iii)の相互関係を考慮し、あるいは「成長栄養培地」及び「生産栄養培地」の意味を当業者の理解するように解釈すれば、本件発明の要旨は、発明の詳細な説明に記載された二段階培養法を採用した方法として認定される。

どちらの解釈が正しいかについて、リパーゼ事件最高裁判決が示唆を与えているので、同判決に従って検討する。

2. 最高裁平成3年3月8日第二小法廷判決(昭和62年(行ツ)第3号審決取

消請求事件) 民集45巻3号123頁、判時1380号131頁、判タ 754号141頁は、「トリグリセリドの測定方法」と称する発明の特許出願に対する特許庁の拒絶査定を経て、同査定不服審判審決に対してなされた東京高裁の審決取消事件判決の上告審判決である。同出願の特許請求の範囲には「リパーゼを用いる酵素的鹼化及び遊離するグリセリンの測定によってトリグリセリドを測定する場合に、鹼化をカルボキシルエステラーゼ及びアルキル基中の炭素原子数10～15のアルカリ金属—又はアルカリ土類金属—アルキル硫酸塩の存在下で実施することを特徴とするトリグリセリドの測定法」と記載され、実施例には **Ra** リパーゼを使用した方法のみが開示されていた。東京高等裁判決は、発明の要旨認定において、「リパーゼ」は発明の詳細な説明を検討すると **Ra** リパーゼを意味すると判断したが、これに対し、最高裁は同判決を破棄差戻した。

最高裁判決は発明の要旨認定について、「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り、明細書の発明の詳細説明の記載を参酌することが許されるにすぎない」と判示した。

3. リパーゼ事件最高裁判決によるまでもなく、発明の要旨認定は特許請求の範囲の記載に基づいてなされるものである。その場合、特許庁審決及び原判決の要旨認定は、特許請求の範囲を構成要件に分説して、各構成要件について他の構成要件との相互関係は考慮することなく、又当業者の技術常識に基づく解釈ではなく、いわば素人の理解に従って解釈して行われている。

しかし、発明は特許請求の範囲の全体によって表されるものであるから、構成要件相互の関連性を考慮して要旨認定が行われるべきであるのは当然のことである。特許庁審決及び原判決の本件発明の要旨認定は、構成要件相互の関連性を考慮していないから、特許請求の範囲の記載に基づいてなされていないものであり、リパーゼ事件最高裁判決と相反している。

仮に、前記第4で述べた上告受理申立人の解釈が正しくないとされる場合でも、リパーゼ事件最高裁判決の下で、「成長栄養培地」と「生産栄養培地」の用語は素人の理解に従って解釈すればよいのか、それとも当業者の理解する意味に従って解釈しなければならないのか、という問題がある。

リパーゼ事件最高裁判決では、「特段の事情がある場合に限って、明細書の発明の詳細説明の記載を参酌することが許されるにすぎない」と判示されているが、一般に「伝統的」な発明の要旨認定においては、特許請求の範囲の記載に用いられる用語の解釈は文言の最も広い意味に従ってなされて、本件の特許庁審決と原判決も同様である。しかし、特許請求の範囲の記載に用いられている用語について、出願人は当業者の理解する意味に従って用いているのに、特許庁や裁判所がそれと異なる広い解釈をしたならば、認定される発明の要旨は、出願人が意図し、特許明細書に客観的に記載され、それを読む当業者が理解する内容と異なったものとなる可能性が当然に生じる。特許請求の範囲の記載文言を当業者の理解する意味に解釈するためには、明細書に開示された発明の内容を理解する必要があるが、発明の要旨認定においては、発明の詳細な説明を全く読む必要がなく、いかなる意味においても参酌することは許されないとすると、そもそも、特許請求の範囲の記載文言を当業者の理解する意味に解釈することが困難となってしまう。

しかし、リパーゼ事件最高裁判決が「特段の事情がある場合に限って、明細書の発明の詳細説明の記載を参酌することが許されるにすぎない」と判示した

この意味は、発明の要旨認定にあたって発明の詳細な説明をいかなる意味においても参酌してはいけないということではなく、発明の詳細な説明の記載に基づいて特許請求の範囲の記載をさらに限定してはいけないという意味である。リパーゼ事件では特許請求の範囲の記載では「リパーゼを用いる・・・によってトリグリセリドを測定する場合に、・・・」と記載されているのに対し、発明の要旨を「Ra リパーゼを用いる・・・によってトリグリセリドを測定する場合に、・・・」と限定して認定してはならないとされた。「リパーゼを用いる・・・」と記載された発明の特許性を判断するときに、「Ra リパーゼを用いる・・・」発明についてしか公知技術と比較検討していなければ、出願にかかる発明の全部について特許性を判断したことにならないから、リパーゼ事件最高裁判決の判断は当然である。リパーゼ事件最高裁判決は発明の要旨の認定にあたって、発明の詳細な説明を読んで明細書に開示されている発明を理解することを禁じているものではなく、又、発明の詳細な説明の理解に基づき、特許請求の範囲の記載に当業者に向けられた用語が使われていることを知り、特許請求の範囲の記載文言を当業者の理解する意味に解釈することを禁じるものでもない。

4. リパーゼ事件最高裁判決は、前述のとおり、特許請求の範囲の記載文言を当業者の理解する意味に解釈し、それに基づいて発明の要旨認定を行うことを認めている。さらに、リパーゼ事件最高裁判決は、直接的に明記してはいないが、特許請求の範囲の記載に当業者が用いる文言が記載されているときに、これを素人の理解する意味に、すなわち当業者の理解する意味と異なる意味に解することは許容していないと解すべきである。

リパーゼ事件最高裁判決は、「特許請求の範囲の記載の技術的意義が一義的に明確に理解することができない・・・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説明の記載を参酌することが許される」と判示している。

このことは、特許請求の範囲の記載の技術的意義を一義的に明確に理解することができないまま、発明の詳細説明の記載を参酌することなく、発明の要旨認定をしてはいけないことを述べていると解される。本件は、特許請求の範囲の記載の技術的意義が一義的に明確に理解することができない事案ではなく、「成長栄養培地」と「生産栄養培地」を当業者の理解するように解釈することによって、本件発明がタクス・シネンシス種の細胞に、当業者が理解する二段階培養法を適用するものであることを明確に理解できる。しかし、特許庁審決や原判決のように「成長栄養培地」と「生産栄養培地」を解釈すると、本件発明が構成要件 (a) (i) (ii) と同 (a) (iii) (iv) において二段階で培養することの技術的意義が全く理解できなくなる。従って、リパーゼ事件最高裁判決は、技術的意義が不明となる特許庁審決や、原判決の解釈ではなく、技術的意義が一義的に明確に理解できる、当業者の解釈に従った本件発明の要旨認定を行うことを要求していると言える。

従って、これに反する原判決はリパーゼ事件最高裁判決と相反するものである。

第7. 我が国が知的財産立国を目指す現在、本件のような「伝統的」クレーム解釈のあり方が見直されるべきこと

1. 我が国では平成9年ころから知的財産権の重視が政府によって強調されるようになり、特許法102条1項などの法改正や、知的財産権訴訟の専属管轄化、知的財産高等裁判所の新設などの制度改正が行われ、それにもなって、知的財産権訴訟事件数も増加していたが、平成16年ころから毎年の新受事件数が減少に転じ、現在は再び平成9年当時の水準に戻っている。このことの原因として、特許侵害訴訟を提起すると裁判所が特許を無効にするので権利者が提訴

を控える傾向があると言われる。もちろん、無効となるべき特許が権利行使されようとする場合に、特許庁、裁判所が無効の判断をするのは当然である。しかし、本件で見られるような発明の要旨認定の手法がとられることは、特許発明が特許権者にとって予想しない内容のものとして解釈されることを意味し、特許権者の提訴意欲を失わしめるものである。

2. 本件の特許庁審決や原判決の発明の要旨認定の手法、すなわち特許請求の範囲を構成要件に分説して、各構成要件を相互に無関係に、素人の理解する意味に従って広く解釈する手法は、古くから行われている。そのような手法で要旨認定された発明は、本件の場合と同様、明細書に記載された発明とは異なる内容となる。従来、そのような結果は、出願人の特許請求の範囲の記載の仕方が悪かったために起ったことであり、特許が無効となるのも止むを得ないこととされ、本件で上告受理申立人が主張したような、構成要件の相互の関連性の考慮や、当業者の技術常識の考慮により、発明の要旨を明細書に記載された発明と一致するように認定する努力はなされなかったのである。

3. このような「伝統的」な発明の要旨認定には、特許法上の正当な根拠があるものではない。

リパーゼ事件最高裁判決の示すように、特許請求の範囲の「リパーゼ」の文言を実施例の **Ra** リパーゼに限定することなく発明の要旨を認定して、出願にかかる発明の特許性を判断することは、公知技術と比較して特許性の認められない特許の成立、存続を許さず、第三者の自由が制約されないようにするために必要なことである。

しかし、本件で原判決が認定した発明の要旨は、明細書に記載された発明とは異なる、しかも技術的意義のない内容となっているから、当該特許請求の範

困の記載によって第三者の経済活動の自由が制約されることはない。発明を技術的意義のない内容のものとして要旨認定し、そのような発明を公知技術と比較することによって、特許全体を無効にするのは、単に当該特許の侵害者を利するだけのことである。

4. 「伝統的」な発明の要旨認定の手法は、我が国が欧米の先進技術に追いつくことを目標としていたキャッチアップの時代に確立したものである。すなわち、そのような時代には、権利の成立を厳しく律することによって、特許権の制約を受けない自由を確保することが重視されたので、事案によっては特許請求の範囲の記載文言を、その技術的意味が失われ、公知技術と区別できない程に広く解釈する実務が行われてきたのである*。しかし、知的財産権の重要性が強調されるようになって10年が経過している現在も、全く同じ実務が続けられているのである。我が国は、革新的な技術を開発することなくしてはアジア諸国との経済競争に敗れてしまうという状況にあり、革新的な技術開発のインセンティブとなる知的財産権の保護が重要となっているのであるから、特許権の成立、存続を妨げるために存在するような、古い「伝統的」解釈手法を直ちに見直すべきである。

以上

* そのほか、特許出願の審査期間が著しく長いことにより権利の成立が遅れ、権利の存続期間が短くなったり、特許侵害事件で、特許請求の範囲の記載文言が一義的に明確でない場合は実施例の具体的構成に限定して解釈せざるを得ないとするクレーム解釈により特許権の権利範囲が非常に狭くなった。しかし、これらの実務は1990年代後半に急速に改められたのに対し、発明の要旨認定の手法は、全く検討がなされないまま現在に到っている。