

特許発明の保護範囲

松本重



松本重敏 著

特許発明の保護範囲

——その理論と実際——

有斐閣

著者紹介

大正14年生

昭和24年 東京大学経済学部卒業

昭和26年 弁護士登録

工業所有権制度審議会委員（昭和38年から昭和50年）



特許発明の保護範囲

昭和 56 年 9 月 20 日 初版第1刷印刷
昭和 56 年 9 月 30 日 初版第1刷発行

定価 5,500円

著者	まつもと しげとし
発行者	えぐさ ただあつ

東京都千代田区神田神保町 2-17

発行所 株式会社 有斐閣

電話 東京 (264) 1311 (大代表)
郵便番号 [101] 振替口座東京 6-370 番
本郷支店 [113] 文京区東京大学正門前
京都支店 [606] 左京区田中門前町44

印刷・図書印刷 製本・高陽堂製本
©1981, 松本直敏, Printed in Japan
落丁・乱丁本はお取替えいたします。

ISBN 4-641-09929-4

はしき

本書は私が今日までたずさわって来た特許法関係訴訟の実務を基盤として成り立っている。法廷実務の他に、工業所有権制度審議会の委員として、出願公開制度、多項制の導入に際しての特許法改正のための調査、討議に参画する機会をえたことも、私にとって望外の幸せであった。

本書はこのような訴訟実務、法改正の場において接することのできた諸先輩、同僚の方々から頂いた御教示をもとにして生れ出ることのできたものである。

特許法を始めとする無体財産権法関係の分野では、いま新しい条約、法律が各国において次々に成立し、提案され、めまぐるしいばかりに流動している。このような時にあたっては、新しい知識としてその吸収につとめるばかりでなく、無体財産権法の底に一貫して流れている精神を見失わないようにしなければならない。温故知新とはこのことをいうのであろう。私は本書において、できるだけこのような方法論によったつもりである。ただ私の能力の限界の故に、考察が不十分、不徹底のままに終っている点も少なくないであらう。諸賢の御批判によって本書のいうところが、将来に亘って深化されてゆくことを願うものである。

本書の目的、構成などについては本文中で述べているのでここでは再言しない。本書が特許法にたずさわる方々にとって、多少とも役立つものがあれば、私の幸これに過ぎるものはない。

弁護士一年生の私をお手ほどき頂いた河村大助先生、特許法勉学の指針を御教授頂いた原増司先生、本書執筆をおすすめ頂き終始お励まし頂いて来た金澤良雄先生に、本書の成るに際し心からなる謝意を表する次第である。

はしがき

本書の出版に当っては、有斐閣の三倉三夫氏、由井備氏、中沢郁代さんに一方ならぬ御世話を頂いた。厚く御礼を申し上げます。

昭和五六年盛夏

松本重敏

目次

はしがき	一
問題の所在	一
本書の構成と方法論	三
序論 特許制度論	七
序章 特許発明の保護範囲のための基礎理論	七
第一節 「無体財産権」の本質に関する諸説	七
第一款 無体財産権の本質に関する三学説	七
第二款 エルスターの精神的財貨競業権説	一五
第三款 無体財産権と競業法	二〇
第二節 工業所有権・著作権と不正競争法	二四
第一款 不正競争法における「寄与原理」	二四
第二款 工業所有権並びに著作権相互の関係	二六
第三款 工業所有権、著作権と不正競争法の相互の連続と峻別	三〇
序章の結び——無体財産権の保護範囲と寄与力の測定	三六

第一章 特許制度の基本的性格	三
第一節 特許制度の目的と基本的性格	三
第二節 特許制度と国民経済	四
第二章 特許制度と保護範囲	五
第一節 無体財産権と保護範囲	五
第二節 特許制度における行政庁と裁判所の権限分配	五
第三節 特許権の効力とその法律構成	六
第三章 我が国特許法の系譜と特徴	七
第一節 我が国特許法の沿革と区分	七
第二節 特許制度移入初期	七
第三節 最先発明者主義の採用（明治二年法より明治四二年法まで）	七
第四節 ドイツ法の継受——大正一〇年法——	六
第五節 昭和三五年現行法改正以後	三
第一款 昭和三五年法の改正について	三
第二款 繰延審査制度の導入（昭和四五年）	七
本論 特許発明の保護範囲の理論	六
本論の序	六

第四章 特許要件（保護適格）の審査……………九

第一節 新規性、進歩性……………九

第二節 二重特許禁止の原則……………一四

第三節 保護範囲の確定と裁判所の再審理……………一七

第五章 特許請求範囲と保護範囲……………二三

第一節 特許請求範囲についての各国の立法例……………二三

第二節 特許請求範囲のもつ意味——二つの解釈方式……………二五

第六章 ドイツにおける保護範囲の確定について……………二七

序……………二七

第一節 ドイツにおける保護範囲の確定理論の変遷について……………二六

第二節 ドイツの保護範囲の理論の問題点……………一四

第一款 ドイツ拡張解釈理論に対する批判……………一四

第二款 ドイツ特許法学における「一般的発明思想」の概念の役割とその意味……………一五

第三款 自由技術の抗弁の発生とその役割……………一五

第七章 アメリカにおける保護範囲の確定について……………一六
(附) イギリス特許法とクレームの解釈

序……………一六

第一節 アメリカ特許法におけるクレームの歴史……………一六

第二節	アメリカ判例と均等原則……………	一六
第三節	問題と現状……………	一八
(附)	イギリス特許法とクレームの解釈……………	一四
第八章	我が国特許法と保護範囲……………	一八
第一節	保護範囲についての我が国の判例の分析……………	一八
第一款	我が国の特許法の構成……………	一八
第二款	最高裁判例の分析……………	一九
第三款	均等の判決について……………	二〇
第四款	特許請求範囲の制限解釈……………	二六
第二節	我が国における保護範囲確定の問題点……………	三〇
第一款	我が国の判決と均等……………	三〇
第二款	均等と発明の同一性審査の関係……………	三四
第九章	間接侵害論……………	三三
第一節	特許法一〇一条の立法……………	三三
第二節	ドイツにおける特許権の間接侵害……………	三五
第三節	アメリカにおける間接侵害について……………	二四一
第四節	我が国特許法一〇一条と間接侵害……………	二四九
第五節	間接侵害と独占禁止法……………	二五

第十章 特許発明の保護範囲の一般理論 三二

第一節 保護範囲と均等 三六

第二節 発明論の分析 三六

第一款 コーラーの発明論 三六

第二款 発明における思想の形態化 三六

第三節 特許権侵害訴訟における均等理論 三九

第一款 特許庁と裁判所の権限分配理論 三九

第二款 特許発明の保護範囲の基本原則 四六

第三款 均等とその成立要件 四九

第十章の結び——特許請求範囲の解釈ということ—— 三七

第十一章 特許発明の保護範囲の確定と民事訴訟 三〇

第一節 特許権侵害と民事訴訟 三〇

第二節 侵害訴訟における裁判所の審理の範囲 三五

第三節 保護範囲確定に伴う民事訴訟上の諸問題 三六

第一款 対象物（対象方法）の特定について 三六

第二款 新規物の製造方法の推定について（特許法一〇四条） 三一

第三款 鑑定について——保護範囲の立証—— 三九

第四款 特許権侵害差止の仮処分について 四三

結語	三六
主要参考文献目錄	三三
事項索引・法令索引・判例索引	卷末

問題の所在

特許制度の起源については諸説がある。最も著名な英国の特許条例 (The Statute of Monopolies, 1624) から数えて見ても、すでに約三五〇年を閲している。

そしてその間において特許制度が果たして来た役割も、国により、時代によって、変遷して来ている。

特許制度は一言にして言うなら技術の進歩のための、国家による発明保護の制度として定義づけられよう。しかしその制度の中に立ち入って見るとき、そこには特許権者と第三者との利害の鋭い対立があり、また特許制度の外に眼を転じれば、独占に伴う諸弊害に対する規制は、近時益々その必要を高めつつあることも周知である。そして元来国家を単位とし、国家ごとに完結する制度として定立されて来た特許制度は、国家経済の基盤が、著しく国際的協力の面に依存する現代社会の下においては、特許制度に対しても国際的視野の下における考察が不可欠な要請として浮き上がって来ている。

現在のはかつて「最も偉大な発明」として謳歌されて来た特許制度そのものの価値に対する再検討、再評価が要請される時期と言えよう。

特許制度はこれを特許付与と、特許保護の二面に分けることが出来る。前者は特許庁において行われる特許出願より登録に至る手続及び無効審判を中心とする特許庁による行政処分としての面であり、後者は特許権侵害事件として専ら裁判所において行われる特許発明の保護としての面である。

この両面は、車の両輪の如く互に不可分な関連の下に有機的に結合し、その上で全体としての特許制度を支えている。

本書において取り上げようとする主題は、特許発明の保護範囲、つまり特許権侵害訴訟において立ち現われる後者の場面についてである。特許権の保護は特許庁における特許付与のあり方に制約されるものである反面、特許保護のあり方も特許付与の面に対して影響する。この両者の相互関連を正しく位置づけることは、保護範囲確定の法理を全体としての特許制度から考察することによって初めて可能となる。

特許発明の保護範囲の確定は、裁判所における民事訴訟手続の場において行われる。従って保護範囲確定の理論は、特許制度に内在する諸要因に対する検討と同時に、訴訟手続との関連において把握する、ということが要請される。蓋し権利保護は具体的には訴訟手続を通じて実現されるものである以上、手続との関連を見ないでは権利保護の実体も明らかにし得ないからである。

特許制度そのものとしては、国際的協力の要請が増しつつあるとは言え、この特許発明保護の場面においては、民事訴訟手続の場で行われることから直ちに理解出来るようにすぐれて個別적이다。しかし、個別的な裁判をとおして、そこに客観化され得る一つの理論が見出されねばならない。

我が国の保護範囲確定の理論は何処にあるのであろうか、そしてそれは全体としての特許制度とどのように関連しているのであろうか。このことを比較法的に位置づけて、現在の姿を客観化してみることが私の意図である。

このような視点に立つときは、特許制度の属する無体財産法のもつ特徴を先ず把握し、その上で特許制度を分析することが必須となる。

無体財産法は、経済的競争行為を規律するという機能をもつものであるから、この機能に即してみれば、不正競争法、独占禁止法と共通の基盤をもつものとして把握しうる。本書のテーマとする特許発明の保護範囲の理論は、特許

権侵害訴訟の場において、無体財産権たる特許発明に対する保護の限界を定めようとするものであるから、特に不正競争法と密接する。その意味で本書は不正競争法の法理との対比において、特許法固有の理論を見出そうとするものといふことができる。

我が国において特許権侵害訴訟が裁判実務の上で立ち現われるようになったのは漸く昭和三〇年前後からである。我が国の場合特許法は、その制定の歴史の上からは古くとも、特許保護の理論についての問題が特に意識されるようになったのは、ごく最近の事柄に属する。

特許法は法と技術との双生児と言われる。勿論誤りではない。しかし特許法が法である以上、技術が対象となることは特許法の特徴の一つには相違ないが、そのことのために特許法が法としてもつ特性そのものまで変貌させられるものではない。否、却って事実の複雑さの故にこそ、その法理論は明確であらねばならない。

従来特許法は、我が国の場合その対象とする技術知識の事実としてもつ困難性、特殊性の為に、法の観点からよりも、むしろ科学技術の側面からに重点が置かれ、そのため法体系としてもつべき論理性が埋没されて来た嫌いがある。私は本書によって特許発明の保護範囲確定に焦点を当てて、そこに存する法理を出来る限り明らかにしたいと思う。

本書の構成と方法論

一 本書は、特許権侵害訴訟において、最も重要な争点となる特許発明の保護範囲 (Schutzzumfang, sachlicher Schutzbereich)、即ち特許権の物的範囲はいかなる法理によって確定されるべきか、の問題を論ずるものである。保護範囲の話はドイツにおいて用いられ、我が国でもその影響の下に近時判決においても用いられるようになって

我が国特許法では、「技術的範囲」（七〇条）の語がこれに相当する。しかし特許法においては他に「発明の範囲」（五二条四項）、「特許権ノ範囲」（旧大正一〇年法八四条）の語もあり、また特許権の物的範囲確定の法理は、特許発明だけでなく、実用新案権、意匠権、商標権、更に著作権をも含めて、広く無体財産権に共通する法理との関連の下にも考察することが必要であるので、本書では、これら無体財産権に共通して用いられる概念として「保護範囲」の語を用いたものである。

二 本書は序論「特許制度論」と本論「特許発明の保護範囲の理論」の二部に分かれたれる。

序論は本論において論述する特許発明の保護範囲の理論の前提となる要因を予め分析するものである。

保護範囲の概念は無体財産権に属する権利のすべてに共通し、且つ無体財産権に特有のものである。従って特許発明の保護範囲の理論を考究するに当たっては、先ず無体財産権の本質と、無体財産権の中で特許法が占める固有の性格を把握することを要する。この本質論の考察が基礎理論を叙述する序章である。

この序章において、特許発明の保護範囲の解釈論の基礎は、特許発明のもつ価値の測定にあり、その価値とは当該特許発明の寄与力の測定という理念に基づくべきものであることを結論する。そして特許法が他の無体財産権とならんで、経済社会における競争秩序の規制を目的とする有機的に構成された法制度であることへの着眼から、保護範囲の理論は特許制度のもつ制度としての特徴の中において考察されねばならないとの視点を形造る。

これをうけて第一ないし第三章において、特許制度の成立と、各国毎に異なる行政と司法の両国家机关への権限分配のあり方のもつ意味、並びに我が国工業所有権法の立法における比較法的特徴を分析する。

三 これにつづく本論は、保護範囲についての比較法的考察と、我が国の判決例の分析、保護範囲の一般理論の定立の三つの叙述を骨子とする。

比較法的考察として、ドイツ（第二次大戦後は西ドイツ）とアメリカを取り上げる。これはこの両国が特許法の実施

による発明保護の成果を、その裁判例の中に最も豊富に保有しているばかりでなく、発明把握の概念構成、保護範囲確定のための裁判構造の上でそれぞれ対照的に異なるところがあるためである。

この両国の保護範囲論の史的展開を両国の学説・判例を客観的な資料として用いることによって、その軌跡を追う作業が第四ないし第七章である。第四章は両国の特許要件の比較であって、保護範囲の理論の前提となる諸要因を叙述する。第五章は保護範囲のための立法の比較、第六章はドイツ、第七章はアメリカであり、補説としてアメリカに先行するイギリスについても述べる。

この比較法的考察は、序章で論述した寄与力測定が保護範囲の理念であるとの結論が、実際に裁判例の中でどのように実現されているか、を検証するためのものである。ドイツ、アメリカの判決例の検討は、寄与力測定の実現こそ、特許発明の保護範囲確定の法理に外ならないことを証明する。

四 特許発明の保護範囲の確定の裁判例において、最も中心的役割を果たしている法概念は特許権侵害訴訟における均等概念である。

この特許法における均等は、その淵源をイギリスの判決に発する概念であって、これがイギリスからアメリカの判決に継受され、更にドイツの判例・学説にとり入れられ、独自の展開をなして来たという沿革をもつ。均等概念は各国において、それぞれ独自の発展を遂げて来ているが、その核として共通するところは、特許法において公平の理念を実現するための概念である点にある。均等概念を分析することによって、特許法における公平は、特許発明をそのもつ寄与力に応じて保護することによってのみ実現しうるものであることが理解できるのである。

本書の以下の論述は、よってこの均等概念の分析に焦点をおく。

五 比較法的考察のあとをうけて、我が国の特許発明の保護範囲に関する判決例を、均等の成立要件における問題点を中心として整理分析する。これが第八章である。

第九章（間接侵害論）は、昭和三五年の改正において新しく取り入れられたいわゆる間接侵害（特許法一〇一条）について、その理論をドイツ、アメリカの判決例及び立法について考察する。これは直接侵害としての特許発明の保護範囲において、特許請求範囲のもつ意味を、間接侵害の成立要件を考察することによって明らかにする意味をもつ。

六 以上、基礎理論、特許制度論、比較法的考察、我が国の判決例分析、の総括として、特許発明の保護範囲のあるべき一般理論を、第十章において均等概念を軸として定立する。保護範囲を特許庁の行政処分により設定される対世的絶対的範囲と区別して、民事訴訟として判断される比較的関係的範囲として把握すること、そしてこの比較的範囲としてもつ特質を、絶対的範囲との関連において捉えること、これが本書のもつ基本視点である。

最後に我が国の特許権侵害訴訟の実務の現状と、侵害訴訟に生起するいくつかの解釈上の問題点——侵害形式の特定、特許法一〇四条の推定規定、保護範囲の立証、侵害訴訟と仮処分——について実務上の問題点を取り上げる。これは第十章までに論述した保護範囲の一般理論を、訴訟実務に即して批判的な立場から再論しようとするものである。

七 以上本書は、無体財産権の保護は寄与力の測定という統一された理念にあることを指摘し、その寄与力が、特許発明の保護範囲の確定において、いかなる基準の下に価値評価されるべきかを論じるものである。