

特許係争の実務

大野総合法律事務所

弁護士・ニューヨーク州弁護士・弁理士 大野 聖二

第20講 クレーム解釈論－有効性維持の原則

第1 はじめに

クレーム解釈においては、対象となる特許の有効性を維持できるように解釈すべきであるとする有効性維持の原則が適用される。これは、前2講で説明したとおり、クレーム解釈においては、明細書の記載、出願経過が参酌されるが、それでもなお、クレーム解釈が一義的に決まらず、複数のクレーム解釈が可能な場合、有効性維持の原則により、有効性が維持できないクレーム解釈は除外されるというものである。

クレームは、新規性、進歩性（特許法第29条1、2項）、実可能要件、サポート要件（特許第36条4項、6項1号）等の特許要件を具備するように記載され、これらの点を審査されて登録に至るのであり、有効性が維持されないようなクレーム解釈は除外されるのは、当然の事理であると理解される。

米国においても、クレーム解釈における有効性維持の原則は、古くから認められる尊ぶべき法理であるとされている。¹

クレーム解釈における有効性維持の原則において、注意すべきことは、通常のクレーム解釈、つまり、前2講で説明した解釈手法によっても、なお、複数のクレーム解釈が可能な場合に、有効性維持の観点から、対象となる特許の有効性を維持できないクレーム解釈が排除されるということである。つまり、有効性維持の原則により、通常のクレーム解釈を変容して、本来無効とされるべき特許を有効とするのではなく、あくまで、通常のクレーム解釈によった場合に、複数可能な解釈の内、有効性を維持できないクレーム解釈を除外するものである。

近時、学説上、キルビー事件最高裁判決²以降は、クレーム解釈に公知技術除外説を用いるべきではないとする見解が有力に唱えられている³。

しかし、注意すべきは、ここで否定されるべきであると主張されている公知技術除外説の射程

1 Donald S. Chisum, Chisum on Patent, § 8.03 [5] [b] 参照。

2 最高裁平成12年4月11日判決（民集54巻4号1368頁）。

3 大淵哲也「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』（判例タイムズ・2005）2～48頁所収。