

## 判例 9 : リパーゼ事件

### 【事件】

最高裁平成3年3月8日（リパーゼ事件）  
（昭和62(行ツ)3 審決取消 特許権 行政訴訟 平成3年0  
高裁判所第二小法廷 判決 破棄差戻し 東京高等裁判所）

### 【要旨】

特許出願に係る発明の要旨認定は、特段の事情がない限り特許請求の範囲の記載に基づいてされるべきである。

明細書の記載の参酌は、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とか、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等の特段の事情がある場合に限り、許容されるにすぎない。

判例の要旨を1ページ目にまとめています。復習や試験直前の総まとめなどに便利です。

## 学習のポイント

その判例から学び取るべきポイントを示しています。ポイントを把握した上で学習を進めることで理解が深まります。

今回のゼミでは、平成3年の最高裁判決である「リパーゼ事件」を学習します。

この事件では、権利化前（審査、審判段階）における特許請求の範囲に記載された発明の要旨認定について重要な判示がなされました。特許法70条の規定はあくまで権利化後における特許発明の要旨認定に関するものであり、権利化前における発明の要旨認定については本判例において判示された規範が用いられませんので、両者を混同しないように気をつけて下さい。

## 解説

判例の内容をかみ砕いてわかりやすく解説しています。市販の判例集にはない当ゼミオリジナルの工夫であり、好評を頂いています。

まず、本件は出願の権利化前の段階（審査、審判段階）における発明の要旨認定に関する規範だということに注意してください。

さて、本件の特許請求の範囲には発明特定事項として「リパーゼ」という発明特定事項が記載されていました。

これに対して、本件の明細書中には、この「リパーゼ」の下位概念にあたる「R a リパーゼ」を一例とした実施例のみが記載されており、それ以外に、「リパーゼ」の下位概念に関する実施例の記載がありませんでした。

このため、拒絶査定不服審判や審決取消訴訟では、「文言上はリパーゼについて何らの限定もないが、明細書の記載に照らせばR a リパーゼを意味するものと解するのが妥当である」という発明認定がされました。そして、このような発明認定を前提として、進歩性等の特許要件が判断されました。

しかし、このような認定について、最高裁は、発明の要旨認定に関する法令解釈を誤った違法があると判断しました。

確かに、特36条5項の趣旨（後掲の工業所有権法逐条解説からの抜粋を参照のこと）に照らせば、審査官や審判官が発明特定事項の過不足を勝手に判断し、実際には特許請求の範囲に記載されていない発明特定事項をも加味して特許出願に係る発明の特許性を判断するのはおかしいですね。（なお、本事件は平成3年のものですので、改正前の特36条5項の趣旨に沿って判断されていましたが、現行法でも結論は同じです。）

本件では「Raリパーゼ」に関する実施例しか記載がないにも関わらず、上位概念のリパーゼを発明特定事項とするクレームが認められ、明細書に明示された事項のほかに、当業者の技術常識等から推定される事項も含まれるという見解が示されています。具体的には、裁判所は以下のように述べています。

判決文から本当に重要部分を厳選して示しています。市販の判例集のように長々と判決文が示され、その中から重要部分を自分で抽出する場合に比べて学習の効率が格段に高まります。

『・・・本願発明の測定法の技術分野において、Raリパーゼ以外のリパーゼはおよそ用いられるものでないことが当業者の一般的な技術常識になっているといえないから、明細書の発明の詳細な説明で技術的に裏付けられているのがRaリパーゼを使用するものだけであるとか、実施例がRaリパーゼを使用するものだけであることのみから、特許請求の範囲に記載されたリパーゼをRaリパーゼと限定して解することはできないというべきである。』

なお、この事件をきっかけに、権利化後の特許発明の技術的範囲の解釈にあたって明細書等を参酌できないのではないかという懸念が生じたため、現行法における特70条2項の規定が設けられるに至りました。

ここで、基本事項について確認してみましょう。

判例の内容に関連する基本事項を青本、審査基準等から適宜抜粋して示しています。

権利化前における特許請求の範囲の記載に関する規定としては、特36条5項、同条6項が挙げられます。5項では、特許請求の範囲には、特許出願人が発明を特定するために必要と認める事項のすべてを記載すべき旨が規定されています。また、6項では、特許請求の範囲の記載が発明の詳細な説明に記載したものであること（同項1号）、発明が明確であること（同項2号）、記載が簡潔であること（同項3号）、その他経済産業省令で定めるところにより記載されていること（同項4号）、がそれぞれ規定されています。

これらの条文について工業所有権法逐条解説第17版（青本）ではどのように説明されているかを抜粋します（111-113頁）。なお、アンダーラインは筆者が付加しました。

『 五項前段は、特許請求の範囲に記載すべき事項について規定したものであり、従来の五項二号を改正したものである。

（途中省略）

このため、・・・平成六年の一部改正では、この趣旨を受けて「特許出願人が特許を受けようとする発明」と規定することとした。

この規定により、特許請求の範囲には、①特許出願人が自らの判断で特許を受けることによって保護を求めようとする発明について記載するのであり、②そこに記載した事項は、特許出願人自らが「発明を特定するために必要と認める事項のすべて」と判断した事項であることが明確となる。

なお、本項は、特許出願人が特許請求の範囲の記載にあたって何を記載すべきかを規定することによって、前記のような特許請求の範囲の位置付けを明らかにしたものであるから、その位置付けからみて、特許出願人の意思にかかわらず、審査官が特許を受けようとする発明を認定し、その発明を特定するために必要と認められる事項のすべてが記載されているかどうかを判断することは適当でない。

（途中省略）

五項後段は、・・・「一の請求項に係る発明と他の請求項に係る発明とが同一である記載となることを妨げない。」と規定することにより、同一の発明について複数項記載できることを確認的に規定したものである。

（途中省略）

六項一号は、・・・特許請求の範囲の記載に際し、発明の詳細な説明に記載した発明の範囲を超えて記載してはならない旨を規定した。発明の詳細な説明に記載していない発明について特許請求の範囲に記載することになれば、公開しない発明について権利を請求することとなるわけであり、これを防止する規定である

点で改正前の規定と同様である。

六項二号及び三号は、平成六年の一部改正において新設された規定である。

特許請求の範囲の記載は、特許権の権利範囲がこれによって確定されるという点において重要な意義を有するものであるから、その記載は正確でなければならず、一の請求項から必ず発明が把握されることが必要である。

(途中省略)

二号は、こうした従来の特許請求の範囲の機能を担保する上で重要となる規定であり、特許を受けようとする発明が明確でなければならない旨を規定したものである。この規定により、特許権の権利範囲を確定する際の前提となる特許請求の範囲の記載の明確性が担保されることになる。

三号は、請求項ごとの記載が簡潔でなければならない旨を規定したものである。特許請求の範囲の記載は、七〇条一項に規定されているように権利解釈にあたっての基礎となるものであるから、二号の要件を満たすことは勿論のこと、第三者にとって理解しやすいように簡潔な記載とすることが適当である。

六項四号は、・・・特許法施行規則二四条の三に請求の範囲の記載に関する技術的な規定、例えば、請求項ごとに行を改めて記載すること、全請求項を通して記載する順序により連続番号を付さなければならないこと等が具体的に規定されている。』

条文チェック

判例の内容に関連した条文を掲載しています。  
判例に特に関係する条文の文言にはアンダーラインを付けています。これにより、判例の知識が条文とリンクし、理解が深まります。

(特許出願)

第三十六条 特許を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した願書の特許庁長官に提出しなければならない。

一 特許出願人の氏名又は名称及び住所又は居所

二 発明者の氏名及び住所又は居所

2 (省略)

3 (省略)

4 (省略)

5 第二項の特許請求の範囲には、請求項に区分して、各請求項ごとに特許出願人が特許を受けようとする発明を特定するために必要と認める事項のすべてを記載しなければならない。この場合において、一の請求項に係る発明と他の請求項に係る発明とが同一である記載となることを妨げない。

6 第二項の特許請求の範囲の記載は、次の各号に適合するものでなければならない。

一 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。

二 特許を受けようとする発明が明確であること。

三 請求項ごとの記載が簡潔であること。

四 その他経済産業省令で定めるところにより記載されていること。

7 (省略)

(特許発明の技術的範囲)

第七十条 特許発明の技術的範囲は、願書に添付した特許請求の範囲の記載に基づいて定めなければならない。

2 前項の場合においては、願書に添付した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ものとする。

3 前二項の場合においては、願書に添付した要約書の記載を考慮してはならない。

他の判例の事件名と要旨などを示すことで、理解がさらに深まるようにしています。

### 関連情報

関連する事件の1つとして、最高裁平成3年3月19日判決の事件（クリップ事件）があります。この事件では、特許請求の範囲以外の訂正（本件では明細書の記載）を訂正したことによって特許請求の範囲の減縮があったことになる場合がある旨が判示されました。具体的には、特許請求の範囲に記載された「固定部材」について、明細書から「固定部材として接着剤を用いること」に関する記述が全て削除されました。それにより、特許請求の範囲に記載の「固定部材」が接着剤を含まないものに減縮されたと認定されました。この判示は、今回のリパーゼ事件と矛盾するようにも見えますが、リパーゼ事件において判示された「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特段の事情」に該当する例として把握すればよいでしょう。

また、ほかに関連する事件の1つとして、知財高裁平成18年9月28日判決の事件（携帯ゲーム機事件）があります。この事件では、権利化後における特許発明の要旨認定に関する判示がなされました。この携帯ゲーム機事件は、リパーゼ事件と対比して把握することが重要です。次回のゼミでは、この携帯ゲーム機事件について採り上げます。

## 判決文抜粋

判決文の抜粋を示しています。判決文そのものを読みたい場合に、自分で裁判所ホームページ等へアクセスする必要がなく便利です。判決文のうちで試験対策としては不要な箇所については適宜省略していますから学習効率が高まります。

主文

原判決を破棄する。

本件を東京高等裁判所に差し戻す。

理由

上告代理人菊池信男、同大島崇志、同島田清次郎、同岩船榮司、同小花弘路、同米倉章、同伊沢宏一郎、同船岡嘉彦の上告理由一について

一 原審の確定したところによれば、(一) 被上告人のした本件特許出願の拒絶査定に対する審判請求において特許庁がした審決は、本願発明の要旨を、別紙明細書抜粋の特許請求の範囲記載のとおり認定した上、第一ないし第六引用例に記載された発明に基づいて本願発明の進歩性を否定し、本件審判請求は成り立たないとした、(二) そして、本件特許出願の明細書の発明の詳細な説明には、別紙明細書抜粋の(1)ないし(10)の記載がある、というのである。

二 原審は、右確定事実に基づいて、次のとおり認定判断し、審決には、本願発明の基本構成部分の解釈を誤った結果、同部分の進歩性を否定した違法があり、右の誤りは審決の結論に影響を及ぼすことが明らかであるとして、これを取り消した。

1 本願明細書の発明の詳細な説明中の前記(4)記載の方法は、リゾプス・アルヒズス(リゾプス・アリツスと同義)からのリパーゼ(以下「R aリパーゼ」という。)によるトリグリセリドの酵素的鹼化により遊離するグリセリンを測定するトリグリセリドの測定方法であるところ、これは、R aリパーゼを使用してトリグリセリドを測定する方法に関する被上告人出願の昭和四五年特許願第一三〇七八八号の発明の構成、すなわち、その特許請求の範囲に記載されている、「溶液、殊に体液中のリポ蛋白質に結合して存在するトリグリセリド及び／又は蛋白質不含の中性脂肪を全酵素的かつ定量的に検出するに当り、リポ蛋白質及び

蛋白質不含の中性脂肪をリゾプス・アルヒズスから得られるリパーゼを用いて分解し、かつ分解生成物として得られるグリセリンを自体公知の方法で酵素的に測定することを特徴とする、「トリグリセリドの定量的検出法」との構成と実質的に同一である。そして、本願明細書の発明の詳細な説明の記載による限り、本願発明は、(4)記載の測定方法の改良を目的とするものであるから、R a リパーゼを使用することを前提とするものといえることができる。

2 本願明細書の(4)の記載によれば、本願発明の発明者は、R a リパーゼ以外のリパーゼはR a リパーゼのように許容される時間内にトリグリセリドを完全に分解する能力がなく、遊離グリセリンによるトリグリセリドの測定には不適當であると認識しているものと認められるから、発明者が、右のようなトリグリセリド測定に不適當なリパーゼをも含める意味で本願発明の特許請求の範囲中の基本構成に広く「リパーゼ」と記載したものと解することはできない。

3 本願明細書の発明の詳細な説明に記載された「リパーゼ」の文言は、R a リパーゼを指すものといえることができる。

4 そうであれば、本願明細書の発明の詳細な説明の記載により前記(4)記載の測定方法の改良として技術的に裏付けられているのは、R a リパーゼを使用するものだけであり、本願明細書に記載された実施例も、R a リパーゼを使用したものだけが示されている。

5 そうすると、本願発明の特許請求の範囲中の基本構成に記載された「リパーゼ」は、文言上何らの限定はないが、R a リパーゼが相当である。

判例の要旨に当たる箇所をアンダーラインで示しています。学習ポイントを見失わずに判決文を読みこなせます。

三 しかしながら、原審の右の判断は、にわか  
の理由は、次のとおりである。

特許法二九条一項及び二項所定の特許要件、すなわち、特許出願に係る発明の新規性及び進歩性について審理するに当たっては、この発明を同条一項各号所定の発明と対比する前提として、特許出願に係る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、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。このことは、特許請求の範囲には、特許を受けようとする発明の構成に欠くことができない事項のみを記載しなければならない旨定めている特許法三六条五項二号の規定（本件特許出願については、昭和五〇年法律第四六号による改正前の特許法三六条五項の規定）からみて明らかである。

これを本件についてみると、原審が確定した前記事実関係によれば、本願発明の特許請求の範囲の記載には、トリグリセリドを酵素的に鹸化する際に使用するリパーゼについてこれを限定する旨の記載はなく、右のような特段の事情も認められないから、本願発明の特許請求の範囲に記載のリパーゼがR a リパーゼに限定されるものであると解することはできない。原審は、本願発明は前記(4)記載の測定方法の改良を目的とするものであるが、その改良として技術的に裏付けられているのは、R a リパーゼを使用するものだけであり、本願明細書に記載された実施例もR a リパーゼを使用したものだけが示されていると認定しているが、本願発明の測定法の技術分野において、R a リパーゼ以外のリパーゼはおよそ用いられるものでないことが当業者の一般的な技術常識になっているとはいえないから、明細書の発明の詳細な説明で技術的に裏付けられているのがR a リパーゼを使用するものだけであるとか、実施例がR a リパーゼを使用するものだけであることのみから、特許請求の範囲に記載されたリパーゼをR a リパーゼと限定して解することはできないというべきである。

四 そうすると、原審の確定した前記事実関係から、本願発明の特許請求の範囲の記載中にあるリパーゼはR a リパーゼを意味するものであるとし、本願発明が採用した酵素はR a リパーゼに限定されるものであると解した原審の判断には、特許出願に係る発明の進歩性の要件の有無を審理する前提としてされるべき発明

の要旨認定に関する法令の解釈適用を誤った違法があるというべきであり、右違法は原判決の結論に影響を及ぼすことが明らかである。この点の違法をいう論旨は理由があり、その余の上告理由について判断するまでもなく、原判決は破棄を免れない。

よって、更に審理を尽くさせるため、本件を原審に差し戻すこととし、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇七条一項に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

明細書抜粋；

特許請求の範囲

「リパーゼを用いる酸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で実施することを特徴とするトリグリセリドの測定法。」

発明の詳細な説明

(1)「本発明はグリセリドを鹼化し、かつこの際に遊離するグリセリンを測定することによってトリグリセリドを測定するための新規方法及び新規試薬に関する。」

(2)「公知方法によれば、差当りアルコール性アルカリでトリグリセリドを鹼化し、次いで生じるグリセリンを測定することによりこの測定を行なっている。」

(3)「この公知方法の重大な欠点は、エタノール性アルカリを用いる鹼化にある。この鹼化工程は、さもなければ個有の精密かつ容易に実施すべき方法を煩雑にする。それというのは、この鹼化はそれだけで約 70℃ の温度で 20～30 分を必要とするからである。引続き、グリセリン測定そのものを開始する以前に、中和しかつ遠心分離しなければならない。」

(4)「この欠点は、1 公知方法で、トリグリセリドの酵素的鹼化により除去され、この際、リゾプス・アリツス (Rhizopus arrhizus) からのリ

パーゼを使用した。この方法で、水性緩衝液中で、トリグリセリドを許容しうる時間内に完全に脂肪酸及びグリセリンに分解することのできるリパーゼを発見することができたことは意想外のことであった。他のリパーゼ殊に公知のパンクレアスーリパーゼは不適當であることが判明した。」

(5)「しかしながら、この酵素的分解の欠点は、鹼化になおかなり長い時間がかかり、更に、著るしい量の非常に高価な酵素を必要とすることにある。使用可能な反応時間を得るためには、1試験当り酵素約1mgが必要である。更に、反応時間は30分を越え、従って殊に屢々試験される場合の機械的な実験室試験にとっては適正が低い。最後に、遊離した脂肪酸はカルシウムイオン及びマグネシウムイオンと不溶性石鹼を形成し、これが再び混濁させ、遠心しない場合にはこれにより測定結果の誤差を生ぜしめる。」

(6)「従って、本発明の目的は、これらの欠点を除き、酵素的鹼化によるトリグリセリドの測定法を得ることにあり、この方法では、必要量のリパーゼ量並びに必要な時間消費は著るしく減少させられ、更に、沈でんする石けんを分離する必要性も除かれる。」

(7)「この目的は、本発明により、リパーゼを用いる酵素的鹼化及び遊離したグリセリンの測定によるトリグリセリドの測定法により解決され、この際鹼化は、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で行なう。」

(8)「リパーゼとしては、リゾプス・アリツスからのリパーゼが有利である。」

(9)「本発明の方法を実施するための本発明の試薬はグリセリンの検出用の系及び付加的にリパーゼ、カルボキシルエステラーゼ、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—アルキル硫酸塩及び場合により血清アルブミンからなる。」

(10)「有利な試薬組成物の範囲で、特に好適な試薬は次のものよりなる：リゾプス・アリツスからのリパーゼ 0.1～10.0mg/ml」