

「実用新案登録請求の範囲」記載の製造方法の解釈

小 島 喜一郎

— 目 次 —

序 章	はじめに
第 1 章	構成要件説に対する疑問の背景
第 2 章	記載された製造方法に関する議論の動向
第 3 章	実用新案法の枠組から導かれる製造方法の解釈
終 章	おわりに—特許法における議論との接点—

序 章 はじめに

実用新案法は、「自然法則を利用した技術的思想の創作」と定義される「考案」（実用新案法 2 条 1 項）に関する問題の法的解決を図るため、実用新案権を基軸とした制度を構築している。ここで、実用新案法が産業の発達を目的として掲げていること（実用新案法 1 条）、また、実用新案権がその対象となる考案である登録実用新案（実用新案法 2 条 2 項）の実施に関する独占・排他的権利として創設されていること（実用新案法 16 条）を念頭に置くと、実用新案権をめぐる法的安定性を確保することが要請されることに気付く。

実用新案法は、この要請に応えるため、実用新案登録出願の際、出願人（実用新案権者）の責任と裁量の下、出願に係る考案（登録実用新案）の構成の全てを「実用新案登録請求の範囲」に記載させ（実用新案法 5 条 5 項¹⁾、併せて、登録実用新案の技術的範囲を「実用新案登録請求の範囲」にもとづいて確定することとしている（実用新案法 26 条＝特許法 70 条 1 項²⁾）。その上で、実用新案公報への掲載（実用新案法 14 条 3 項）等を通じて「実用新案登録請求の範囲」を公示することにより³⁾、誰もが登録実用新案の技術的範囲を確定できる法的環境を整備している。

これ等の登録実用新案の技術的範囲に関する規定（実用新案法 5 条 5 項・実用新案法 26 条＝特許法 70 条 1 項）を遵守することは、実用新案法に関わる実務において当然視されており、「実用新案登録請求の範囲」に記載されている事項の全てが登録実用新案の構成要件として位置付けられている。このことは、実用新案権侵害訴訟等の実用新案権侵害の成否を判断する場面においても、「実用新案登録請求の範囲」の記載を数個の構成要件に分説し、登録実用新案の技術的範囲を確定する考え方である、所謂「構成要件説」が採用されている

「実用新案登録請求の範囲」記載の製造方法の解釈

ことから窺うことができる⁴⁾。

ところが、「実用新案登録請求の範囲」に製造方法が記載されている場合、構成要件説を排斥し、記載されている製造方法を登録実用新案の構成要件として位置付けることを否定すべきとの考え方が示されている。この考え方の性質上、登録実用新案の技術的範囲に関する規定と抵触するため、その妥当性が議論の対象となる。そこで、本稿では、「実用新案登録請求の範囲」に記載されている製造方法の取扱いに関する議論を分析し、そのあり方を考察していくこととする。

第1章 構成要件説に対する疑問の背景

我が国の実用新案法は、実用新案権を、登録実用新案の実施に関する独占・排他的権利として創設している（実用新案法16条）。そして、この排他的効力により一般の第三者が不測の損害を被ることのないよう、登録実用新案の技術的範囲に関する規定（実用新案法5条5項・実用新案法26条＝特許法70条1項）を設けている。これ等の規定を遵守することは当然視されていることが窺え、実用新案権侵害の成否の判断が求められる場面においても、構成要件説に従って登録実用新案の技術的範囲が確定されている⁵⁾。

これに対し、学説から、「実用新案登録請求の範囲」に製造方法が記載されている場合、登録実用新案の技術的範囲に関する規定を遵守し、構成要件説に従って登録実用新案の技術的範囲を確定すると、記載されている製造方法を登録実用新案の構成要件として位置付けることになることを問題視する見解が示されている⁶⁾。

実用新案法は考案を規律対象としているものの、登録実用新案となり得る考案を「物品の形状、構造又は組合せに係るもの」に限定する規定（実用新案法3条1項）を設けている。この規定からは、実用新案法が、「物品の形状、構造又は組合せに係るもの」に該当しない方法の考案を、実用新案権の対象から除外していることを読み取ることができる⁷⁾。上記の見解は、これを念頭に置き、登録実用新案の技術的範囲に関する規定を遵守し、記載されている製造方法を登録実用新案の構成要件として位置付けることは、方法の考案に対して実用新案権の効力を間接的に及ぼすことに繋がると指摘する。そして、このことが方法の考案を実用新案権の対象から除外している上記規定に反することになると問題視し、この問題の解決を図るため、「実用新案登録請求の範囲」に製造方法が記載されている場合、登録実用新案の技術的範囲に関する規定を遵守せず、構成要件説を排斥し、記載されている製造方法を登録実用新案の構成要件として位置付けることを否定すべきとの考え方を採用する必要性を説いている⁸⁾。

このような「実用新案登録請求の範囲」に記載されている製造方法に関する議論は、現行実用新案法への全面改正前から示されていた⁹⁾。もっとも、全面改正以前は、実用新案法が

方法の考案を實用新案権の対象から除外していると言えるかに疑問が呈されていた¹⁰⁾。また、登録實用新案の技術的範囲を「實用新案登録請求の範囲」にもとづいて確定することが明確にされておらず、構成要件説に従って登録實用新案の技術的範囲が確定されていたと言い難い状況にあった¹¹⁾。このように、「實用新案登録請求の範囲」に記載されている製造方法に関する議論の前提となる實用新案法の枠組に関する統一的な理解が形成されていたとは言えず、現行實用新案法の下での議論と問題意識を同じくしていたかは、必ずしも定かでなかった。

しかし、現行實用新案法への全面改正を通じて、登録實用新案となり得る考案を「物品の形状、構造又は組合せに係るもの」に限定する規定が設けられ、方法の考案を實用新案権の対象から除外することが明確にされたこと¹²⁾、また、登録實用新案の技術的範囲に関する規定が設けられ、「實用新案登録請求の範囲」の法的役割が法定されたことにより¹³⁾、議論の意図と法的根拠とが明確にされることとなり、その方向性が整理されたと言える。

もとより、「實用新案登録請求の範囲」に記載されている製造方法を登録實用新案の構成要件として位置付けることを否定すると、登録實用新案の技術的範囲を「實用新案登録請求の範囲」にもとづいて確定される技術的範囲よりも拡大させることに繋がる。このことは、實用新案権をめぐる法的安定性の確保へ向けた「實用新案登録請求の範囲」の機能を損ない、一般の第三者に不測の損害を生じさせることを意味する。そのため、上記の見解も、「實用新案登録請求の範囲」に記載されている製造方法に配慮を示す必要性を認識し、製造方法の記載を、当該製造方法により製造される物の構造等の表現を代替する手段として取扱い、製造される物を意味すると解釈すべきとする¹⁴⁾。

また、前述のように、製造方法を登録實用新案の構成要件として位置付けることを否定すべきとの考え方の端緒が、「實用新案登録請求の範囲」に製造方法が記載されているところにあること、および、「實用新案登録請求の範囲」の記載が實用新案権者（出願人）の責任と裁量の下に置かれていること（實用新案法 5 条 5 項）に目を向けると、問題の発生を予防すべきとの観点から、「實用新案登録請求の範囲」に考案の構成を製造方法で記載すること自体を許容すべきでないと考える方向に思考が傾斜する。学説において、このような考え方を提示する見解も示されている¹⁵⁾。しかし、併せて、製造方法で記載することが避けられないことも指摘されており¹⁶⁾、そのため、實用新案登録の実務において、製造方法で記載することを許容すべきでないとの考え方が受け入れられている様子はない。

そして、現行實用新案法の下での實用新案権侵害訴訟においても、「實用新案登録請求の範囲」に記載されている製造方法を、登録實用新案の構成要件として位置付けることを否定すべきとの考え方が主張され、争点とされた。次章では、この考え方に対する判例・学説の動向を概観していくこととする。

第2章 記載された製造方法に関する議論の動向

実用新案法は、独占・排他的権利である実用新案権をめぐる法的安定性を確保するため、登録実用新案の技術的範囲に関する規定（実用新案法5条5項・実用新案法26条＝特許法70条1項）を設けている。これを受けて、一般に、登録実用新案の技術的範囲は構成要件説に従って確定されている。しかし、「実用新案登録請求の範囲」に製造方法が記載されている場合、上記の登録実用新案の技術的範囲に関する規定を遵守せず、記載されている製造方法を登録実用新案の構成要件として位置付けることを否定すべきとの考え方が示された。そして、実用新案権侵害訴訟においても、これ等の考え方が主張された（前章参照）。

現行実用新案法施行後当初の下級審裁判例は、「実用新案登録請求の範囲」に製造方法が記載されている場合、当該製造方法を登録実用新案の構成要件として位置付けることを否定すべきとの主張を排斥し、具体的判断においても、記載されている製造方法を登録実用新案の構成要件として位置付けていた¹⁷⁾。したがって、これ等の下級審裁判例は、「実用新案登録請求の範囲」に製造方法が記載されている場合であっても、登録実用新案の技術的範囲に関する規定を遵守する姿勢を明確にしていたと言える。

しかし、最高裁は、次の〔1〕において、このような下級審裁判例の姿勢を否定する判断を示した。

〔1〕最判昭和56年6月30日民集35巻4号848頁

【事実の概要】

上告人X（原告・控訴人）は名称を「長押」とする考案（本件考案）に係る実用新案権を保有しており、被上告人Y（被告・被控訴人）の製造・販売に係る長押が本件登録実用新案の技術的範囲に属し、Y長押の製造・販売がX実用新案権を侵害すると主張し、Yの行為の差止を求めて本件訴訟を提起した。

「実用新案登録請求の範囲」には、「芯材2の正面及び裏面にベニヤ板3、3'を貼合せ、裏面側のベニヤ板3'は裏打材4によつて裏打ちすると共に、表側のベニヤ板3、芯材2の上面及び芯材2と裏打材4の底面をこれらの面に貼着した単板の良質木材5によつて被覆した事の特徴としてなる長押」と記載されていた。これを前提として、Yは、「実用新案登録請求の範囲」に記載されている「芯材2」に相当する部分が、Y長押ではベニヤ板であり、X登録実用新案の構成要件を充足しないと主張した¹⁸⁾。

これに対し、Xは、「芯材2」に相当する構成がベニヤ板で製作されていることは、製造方法の違いに過ぎず、構成要件の充足性の判断影響を及ぼすものではないと主張し、これを争った。

第一審判決は、明細書の「考案の詳細な説明」において、本件登録出願以前からある従来

の長押の特徴が、木材を接着剤で積層した集成材を単板の良質材で被覆するよう製作されていたため、温度や湿度の変化に耐性がない点にある一方、本件登録実用新案の特徴が、芯材にベニヤ板を貼合わせることにより、温度や湿度の変化に耐性がある点にあると記載されていることに着目し、本件登録実用新案の長押における「芯材」は温度や湿度の変化に対する耐性を備えていないものを意味すること、温度や湿度の変化に対する耐性を有するベニヤ板はこれに該当しないことを指摘し、X の主張を排斥しつつ、Y 長押が「芯材 2」の構成要件を充足しないとしてし、X の請求を棄却した。X はこれを不服として控訴したものの、控訴審判決は第一審判決を引用しつつ支持し、X の控訴を棄却した。

【判旨】 上告棄却

「本件考案の明細書には、集成材を用いる従来の長押には温度や湿度に対する耐性はなかったが、実用新案登録請求の範囲の項に記載されたとおりの構成をとる本件考案の長押には温度や湿度に対する耐性がある、と記載されているにとどまり、本件考案にいう『芯材 2』がどのような材料のものであるかについては記載されていないのであるから、明細書の右記載から本件考案の長押の芯材はベニヤ板のように温度や湿度に対する耐性を備えているものとは異なり、そのような耐性を備えていない別の部材に限るとすることは、困難であるといわなければならない。更に、実用新案法における考案は、物品の形状、構造又は組合せにかかる考案をいうのであつて（実用新案法 1 条、3 条参照）、製造方法は考案の構成たりえないものであるから、考案の技術的範囲は物品の形状等において判定すべきものであり、被上告人の長押が本件考案の技術的範囲に属するか否かの判断にあたつて製造方法の相違を考慮の中に入れることは許されない…。」

「以上によれば、…原審が判示するような解釈のもとに、被上告人の長押が本件考案の技術的範囲に属しないと判断することはできない…。」

「しかしながら、…本件考案において『ベニヤ板』はそれ自体一構成部分をなすものと観念されていることは明らかであるから、ベニヤ板を一構成部分として本件考案と被上告人の長押とを対比してみると、本件考案の長押の本体は、芯材並びに正面及び裏面の各ベニヤ板から構成されているのに対し、被上告人の長押の本体は、ベニヤ板のみから構成されており、本件考案の『芯材 2 の正面及び裏面にベニヤ板 3、3' を貼合せ』という構成を備えていない…。したがつて、被上告人の長押は、本件考案とは構造上技術的思想を異にする…。」

この〔1〕は、「技術的範囲に属するか否かの判断にあたつて製造方法の相違を考慮の中に入れることは許されない」と述べ、「実用新案登録請求の範囲」に製造方法が記載されている場合、実用新案権侵害の成否を判断する場面において、記載されている製造方法を登録実用新案の構成要件として位置付けることを否定すべきとの考え方を採用することを明らかにした。

「実用新案登録請求の範囲」記載の製造方法の解釈

もっとも、〔1〕は、具体的結論において、Y長押の本体が、1枚のベニヤ板のみから制作されており、「芯材2」、「ベニヤ板3」、「ベニヤ板3'」に相当する3つの構成を有していないことから、「〔Y長押〕の本体は…本件考案の『芯材2の正面及び裏面にベニヤ板3、3'を貼合せ』るという構成を備えていない」と述べている。これを素直に解釈すると、「芯材2」に「ベニヤ板3」と「ベニヤ板3'」を貼合わせるという、本件「実用新案登録請求の範囲」に記載されている製造方法が、Y長押の本体の製作において使用されていないことを理由として、Y長押が本件登録実用新案の技術的範囲に属しないと判断していることとなる¹⁹⁾。この点に着目すると、〔1〕は「実用新案登録請求の範囲」に記載されている製造方法を登録実用新案の構成要件として位置付けていると言えることから²⁰⁾、上記の説示と具体的判断との整合性を認め難い。したがって、〔1〕の上記の説示に先例的意義がないと評価する余地を見出せなくもない²¹⁾。

また、第一審判決とこれを引用・支持した控訴審判決は、X主張を受け、1枚のベニヤ板のみで制作されているY長押の本体を、「芯材2」と「ベニヤ板3」と「ベニヤ板3'」とに相当する構成に分解できるとの前提の下に審理を進め、ベニヤ板は「芯材2」の素材に該当せず、Y長押が本件登録実用新案の技術的範囲に属しないとの判断を示している。第一審・控訴審判決のこの判断に〔1〕が焦点を合わせていることに鑑みると、〔1〕は、「芯材2」の素材の選択を、本件「実用新案登録請求の範囲」に記載されている製造方法として認識していることを窺わせる²²⁾。

これに則して、〔1〕の具体的結論を見ると、Y長押の本体が1枚のベニヤ板であることを理由に、Y長押が本件登録実用新案の技術的範囲に属しないとの判断は、「芯材2」の素材の違いに着目した判断と言える。このことは、実際には、〔1〕が「芯材2」の素材の選択という製造方法を構成要件として位置付けていることを意味する。したがって、〔1〕の先例的意義に対する疑いを一層強くさせる。

しかし、〔1〕は、第一審判決を引用・支持した控訴審判決について、「〔Y〕の長押が本件考案の技術的範囲に属するか否かの判断にあたって製造方法の相違を考慮の中に入れることは許されない」と述べると共に、「原審〔控訴審〕が判示するような解釈のもとに、〔Y〕の長押が本件考案の技術的範囲に属しないと判断することはできない」と述べ、その判断枠組を明確に排斥している。したがって、「実用新案登録請求の範囲」に製造方法が記載されている場合、当該製造方法を登録実用新案の構成要件として位置付けることを否定すべきとの考え方を、〔1〕は少なくとも一般論として採用していると理解せざるを得ない。

記載されている製造方法を登録実用新案の構成要件として位置付けることを否定すべきとの考え方を採用する根拠を見ると、〔1〕は、登録実用新案となり得る考案を「物品の形状、構造又は組合せに係るもの」に限定する実用新案法の規定（実用新案法3条1項）に求めている。前述のように、記載されている製造方法を登録実用新案の構成要件として位置付ける

ことを否定すべきとの考え方は、〔1〕以前から学説において示されており²³⁾、この考え方を支持する見解は、上記規定が方法の考案を登録実用新案の対象から除外していることを意味する点に着目し、この点に根拠を求めている（前節参照）。そのため、〔1〕もこれ等の見解と立場を同じくすると理解されている²⁴⁾。

もっとも、記載されている製造方法の取扱いに関しては、両者が立場を同じくしているとは言いがたいことに気付く。〔1〕以前、上記の見解は、記載されている製造方法を登録実用新案の構成要件として位置付けることを否定しつつも、実用新案権をめぐる法的安定性の確保へ向けた「実用新案登録請求の範囲」の機能に配慮し、製造方法の記載を、当該製造方法により製造される物の構造等の表現を代替する手段として取扱い、製造される物を意味すると解釈すべきとしている（前節参照²⁵⁾）。これに対して、〔1〕は、記載されている製造方法の取扱いに関して特に言及しておらず、その立場を明らかにしていない。

もとより、〔1〕の具体的判断を見ると、本件「実用新案登録請求の範囲」に記載されている、「芯材 2」に「ベニヤ板 3」と「ベニヤ板 3」を貼合わせるという長押の本体の製造方法に関する記載を、「芯材 2」と「ベニヤ板 3」と「ベニヤ板 3」という 3 つの構成からなる長押の本体の構造として解釈していると理解できるため、〔1〕が上記の見解と立場を同じくすると捉えられなくもない。しかし、具体的判断も、前述のように、記載されている製造方法を登録実用新案の構成要件として位置付けているとも評価できることから、この点に関する最高裁の理解は不明確と言わざるを得ない。

このように、〔1〕の先例的意義は必ずしも明確と言いがたいものの、〔1〕が「実用新案登録請求の範囲」に記載されている製造方法を登録実用新案の構成要件として位置付けることを否定すべきとの考え方を採用したことに着目し、学説において、これを支持する見解が少なからず示されている²⁶⁾。これ等の見解も、〔1〕以前の見解と同様に、登録実用新案の技術的範囲に関する規定を遵守し、記載されている製造方法を、登録実用新案の構成要件として位置付け、構成要件説に従って登録実用新案の技術的範囲を確定することが、方法の考案に対して実用新案権の効力を間接的に及ぼすことに繋がると指摘する。そして、このことが、登録実用新案となり得る考案を「物品の形状、構造又は組合せに係るもの」に限定する規定に反するとして、これを問題視し、この問題の解決を図るため、登録実用新案の技術的範囲に関する規定を遵守せず、構成要件説を排斥し、記載されている製造方法を登録実用新案の構成要件として位置付けることを否定すべきとの考え方を支持することを明らかにする²⁷⁾。

また、記載されている製造方法を登録実用新案の構成要件として位置付けることを否定すべきとの考え方下では、「実用新案登録請求の範囲」に考案の構成を製造方法で記載すること自体を許容すべきでないとの考え方を採用する方向に思考が傾斜する（前章参照²⁸⁾）。〔1〕を支持する見解も同様であり²⁹⁾、製造方法で記載することを「違法」と評価するものもある³⁰⁾。しかし、これ等の見解も、「実用新案登録請求の範囲」に考案の構成を製造方法

「実用新案登録請求の範囲」記載の製造方法の解釈

で記載する必要がある場合もあるとの観点から、登録実用新案の構造上の特色を識別する手がかりとすることができると述べ、〔1〕の具体的判断はこの姿勢の現れと捉えている³¹⁾。そして、〔1〕以前の見解と同様に、記載されている製造方法に配慮を示す必要性を認識し、製造方法の記載を、当該製造方法により製造される物の構造等の表現を代替する手段として取扱い、製造される物を意味すると解釈すべきとする³²⁾。

このように〔1〕を支持する見解が示される一方で、記載されている製造方法を登録実用新案の構成要件として位置付けることを否定すべきとの考え方を採用することに対して疑問を呈する見解も示されている。この見解は、記載されている製造方法を登録実用新案の構成要件として位置付けることを否定すると、登録実用新案の技術的範囲を拡大し、実用新案権者に一方的に有利にすることを問題視する³³⁾。

〔1〕以降の下級審裁判例を見ると、〔1〕に沿って、「実用新案登録請求の範囲」に記載されている製造方法を登録実用新案の構成要件として位置付けることを否定すべきとの考え方の下に、実用新案権侵害が主張されたことが窺える。しかし、下級審裁判例の多くは、これ等の主張を排斥し、記載されている製造方法を登録実用新案の構成要件として位置付け、構成要件説に従って登録実用新案の技術的範囲を確定しており³⁴⁾、〔1〕に対して否定的な姿勢にあると言える。また、〔1〕が採用した考え方を一般論として受け入れる姿勢を示している下級審裁判例も認められるものの、それ等の裁判例も、記載されている製造方法により形成される構造に着目することにより、事実上、記載されている製造方法を登録実用新案の構成要件として位置付け、実用新案権侵害の成立を否定する具体的結論を導いている³⁵⁾。

以上のように、実用新案法は、実用新案権をめぐる法的安定性を確保するため、登録実用新案の技術的範囲に関する規定を設けているところ、この下で、学説から、「実用新案登録請求の範囲」に記載されている製造方法を登録実用新案の構成要件として位置付けることを否定すべきとの考え方が提唱されている。下級審裁判例を見ると、それ等の具体的判断からは、この考え方の採用に肯定的とはいえず、むしろ、一貫して否定的な姿勢を示していると言える。しかし、最高裁は、〔1〕において、少なくとも一般論としてこの考え方を採用することを明確にし、〔1〕は学説において一定の支持を受けているという状況にある。そこで、章をあらためて、「実用新案登録請求の範囲」に製造方法が記載されている場合、記載されている製造方法をどのように取扱うべきかを検討していくこととする。

第3章 実用新案法の枠組から導かれる製造方法の解釈

登録実用新案の技術的範囲に関する規定（実用新案法5条5項・実用新案法26条＝特許法70条1項）の下で、「実用新案登録請求の範囲」に製造方法が記載されている場合には、これ等の規定を遵守せず、構成要件説を排斥し、記載されている製造方法を登録実用新案の

構成要件として位置付けることを否定すべきとの考え方が学説において提唱され、最高裁も、〔1〕において、一般論としてであるものの、この考え方を採用することを明らかにした。しかし、下級審裁判例は、その具体的判断を見る限り、この考え方を受け入れていないように窺われる（前章参照）。そのため、記載された製造方法の妥当性ある取扱いについて検討する必要性があらためて認識されることとなる。

登録実用新案の技術的範囲に関する規定の趣旨は、実用新案権の排他的効力により一般の第三者が不測の損害を被ることのないよう、誰もが登録実用新案の技術的範囲を確定できる法的環境を整備し、実用新案権めぐる法的安定性を確保するところにある。登録実用新案の技術的範囲を確定する場面において、構成要件説に従うことが当然視されているという事実は、実用新案権めぐる法的安定性を確保することの重要性が強く認識されてるものの証左と言える。

これに対し、記載されている製造方法を登録実用新案の構成要件として位置付けることを否定すべきとの考え方は、構成要件説を排斥する考え方であり、その性質上、登録実用新案の技術的範囲に関する規定と抵触する。したがって、構成要件説が重要視する法的安定性を確保する利益と、上記の考え方を採用することにより目指される利益との利益衡量が不可欠となる。

前述のように、記載されている製造方法を登録実用新案の構成要件として位置付けることを否定すべきとの考え方を支持する見解は、登録実用新案となり得る考案を「物品の形状、構造又は組合せに係るもの」に限定する実用新案法の規定（実用新案法 3 条 1 項）を念頭に置き、記載されている製造方法を登録実用新案の構成要件として位置付けることが、方法の考案に対して実用新案権の効力を間接的に及ぼすことに繋がり、この規定に反するとして、問題視する。そして、この問題の解決を図るため、記載されている製造方法を登録実用新案の構成要件として位置付けることを否定する必要性を説く。

上記規定を設けた理由としては、旧実用新案法（大正 10 年法律 97 号）が、「型」を実用新案権の対象とした制度として整備されていた一方で、実用新案権の対象として「考案」を意識していたと見られる規定も存在していたため、どちらの立場を採るべきかが議論されていたことが挙げられている。この議論を受け、現行実用新案法（昭和 34 年法律 123 号）への改正の際、実用新案法が産業の発達を目的とすること（同法 1 条）を視野に、実用新案法の規律対象を「考案」とすることを明記した（実用新案法 2 条 1 項）³⁶⁾。そして、登録実用新案となり得る考案を「物品の形状、構造又は組合せに係るもの」に限定することが、産業の発達という目的に照らすと、必ずしも適切と言えないことを問題視しつつも、従前の運用に配慮し、限定する規定（実用新案法 3 条 1 項）を設けられている³⁷⁾。

このように、登録実用新案となり得る考案を「物品の形状、構造又は組合せに係るもの」に限定する規定が、産業の発達という実用新案法の目的に則した合理的判断を理由としてで

なく、従前の運用という歴史的経緯を理由として設けられていることに鑑みると、実用新案法は、「実用新案登録請求の範囲」に記載されている考案が「物品の形状、構造又は組合せに係るもの」であることを求めるに止まり、その構成を製造方法で記載することを排除していないと理解することが素直である。

ここで、物品の形状等を規律対象とする点で実用新案法と共通する意匠法が、登録意匠の範囲を図面や写真にもとづいて確定する規定（意匠法6条、24条1項）を設けていることに鑑みると、実用新案法も、考案の構成を製造方法で記載することを排除し、「物品の形状、構造又は組合せ」のみで記載することを求めるならば、意匠法と同様の規定を設けることが合理的である。しかし、実用新案法は、出願書類の1つとして「図面」の提出を求めているものの（実用新案法5条2項）、それを登録実用新案の技術的範囲を確定する基準とせず、参考資料とするに止めている（実用新案法26条＝特許法70条）。むしろ、登録実用新案の技術的範囲を確定する基準としている「実用新案登録請求の範囲」については、言語で記載することを求めており（実用新案法施行規則4条の2）、さらに、出願人（実用新案権者）の責任と裁量の下に記載させることとしている（実用新案法5条5項、6項）。したがって、これ等の規定から、実用新案法は、考案の構成を製造方法で記載することを排除しないのみならず、製造方法で記載することを予定していると理解できる³⁸⁾。

また、前述のように、考案を特定するために、その構成を製造方法で記載することが避け難いことが指摘されている。この指摘から、登録実用新案となり得る考案が「物品の形状、構造又は組合せに係るもの」に限定されていることと、考案の構成を製造方法で記載することとは排他的関係になく、両立し得ることが分かる。そのため、実用新案法が、考案の構成を製造方法で記載することを排除しておらず、製造方法で記載することを予定していると理解することは、このような実態とも整合性があると言える。

そして、実用新案法が考案の構成を製造方法で記載することを予定していると理解できることと併せて、産業の発達という実用新案法の目的に照らし、登録実用新案となり得る考案を「物品の形状、構造又は組合せに係るもの」に限定することの適切さが問題視されていることを省みると、実用新案法は、「実用新案登録請求の範囲」に記載されている製造方法を登録実用新案の構成要件として位置付けることにより、方法の考案に対して実用新案権の効力を間接的に及ぼすことを規制する意図を有していないと言える。かえって、産業の発達という目的に照らすと、方法の考案を対象とする実用新案権を発生させることと同様の効果を生じさせることも許容すべきとの方向に思考が傾斜する。

以上のように、登録実用新案となり得る考案を「物品の形状、構造又は組合せに係るもの」に限定する規定の制定経緯や、「実用新案登録請求の範囲」の記載に関する法的枠組の分析からは、「実用新案登録請求の範囲」に記載されている製造方法を登録実用新案の構成要件として位置付けることを否定すべきとの考え方を採用する利益はないと言わざるを得な

い。この考え方の採用は、実用新案権をめぐる法的安定性の確保へ向けた「実用新案登録請求の範囲」の機能を損ない、一般の第三者に不測の損害をもたらすのみであり、そこに妥当性を見出すことは困難である。

もとより、上記の見解は、「実用新案登録請求の範囲」に記載されている製造方法に配慮を示しており、製造方法の記載を、当該製造方法により製造される物の構造等の表現を代替する手段として取扱い、製造される物を意味すると解釈することとしている³⁹⁾。しかし、このような解釈の下では、製造方法が異なる場合であっても、登録実用新案の技術的範囲に属すると判断される余地が残されており、「実用新案登録請求の範囲」の機能を損なうことに変わりなく、記載されている製造方法を登録実用新案の構成要件として位置付けることを否定すべきとの考え方を採用する利益も見出せない以上は、十分な配慮と言い難い。

さらに、法的安定性を確保するとの立場からは、記載されている製造方法を登録実用新案の構成要件として位置付けることを否定するとの考え方を採用する前提として、「製造方法」と理解すべき記載と理解すべきでない記載とを区別する基準が必要となる。しかし、上記の見解はこの点を看過しているとの問題も内在している⁴⁰⁾。

また、登録実用新案の技術的範囲に関する規定は、実用新案権者（出願人）の責任と裁量の下、登録実用新案（出願に係る考案）の構成の全てが「実用新案登録請求の範囲」に記載されることを求めるという側面を有する。これに対し、「実用新案登録請求の範囲」に記載されている事項を登録実用新案の構成要件として位置付けることを否定することは、「実用新案登録請求の範囲」の記載に対する実用新案権者（出願人）の責任を軽視することを意味する。

しかし、実用新案法は、登録実用新案の技術的範囲に関する規定の他に、「実用新案登録請求の範囲」の記載の補正を制限する規定（実用新案法2条の2）等、「実用新案登録請求の範囲」の記載に対する実用新案権者（出願人）の責任が全うされていることを前提とする各種規定を設けている。とりわけ、先願主義を採用し（実用新案法7条）、考案の創作から実用新案登録出願に至るまでの実用新案権の取得をめぐる競争を促しているところ、「実用新案登録請求の範囲」の記載に対する実用新案権者（出願人）の責任が全うされていることが、実用新案登録出願に関わる競争秩序を適切に維持する前提とされている⁴¹⁾。

このように、「実用新案登録請求の範囲」の記載に対する実用新案権者（出願人）の責任が全うされることにより実用新案法が支えられていることに鑑みると、その責任を軽視することは、実用新案権をめぐる法的安定性を不確かなものとするのみならず、実用新案法制度に対する信頼を損なう蓋然性が高いと言える。それ故に、これを徒に軽視することはおよそ許容できるものではないと言える。

終 章 おわりに―特許法における議論との接点―

実用新案法は、独占・排他的権利である実用新案権をめぐる法的安定性を確保するため、登録実用新案の技術的範囲に関する規定（実用新案法 5 条 5 項・実用新案法 26 条＝特許法 70 条 1 項）を設けている。一般に、これ等の規定を遵守することが当然視され、登録実用新案の技術的範囲は構成要件説に従って確定されている。その一方で、「実用新案登録請求の範囲」に製造方法が記載されている場合には、構成要件説を排斥し、記載されている製造方法を登録実用新案の構成要件として位置付けることを否定すべきとの考え方が提唱されている。そこで、「実用新案登録請求の範囲」に記載されている製造方法をどのように取扱うべきかが議論されている（第 1 章参照）。

上記の考え方を支持する見解は、登録実用新案となり得る考案を「物品の形状、構造又は組合せに係るもの」に限定する実用新案法の規定（実用新案法 3 条 1 項）を根拠に、方法の考案に対して実用新案権の効力を間接的に及ぼすことを許容すべきでないとし、記載されている製造方法を登録実用新案の構成要件として位置付けることを否定する必要性を説くと共に、製造方法の記載を、当該製造方法により製造される物の構造等の表現を代替する手段として取扱い、製造される物を意味すると解釈すべきと述べる。最高裁もこれと同様の立場にあることが窺われる（第 2 章参照）。

しかし、上記規定の制定経緯や、「実用新案登録請求の範囲」の記載に関する規定を中心とした実用新案法の法的枠組を分析すると、製造方法を登録実用新案の構成要件として位置付けることを否定すべきとの考え方を採用する利益はないと言える。むしろ、実用新案権をめぐる法的安定性を不確かなものとし、一般の第三者に不測の損害をもたらすのみであること、その結果、実用新案法制度に対する信頼を損なうこと蓋然性も高いことも鑑みると、このような考え方は許容できるものではないと言える（第 3 章参照）。

ところで、特許法が規律対象とする「発明」が「自然法則を利用した技術的思想の創作」である点において、実用新案法が規律対象とする「考案」と共通している等⁴²⁾、実用新案法と特許法の法的枠組の類似性を考慮に入れると、「実用新案登録請求の範囲」に記載された製造方法に関する実用新案法上の議論と同様の議論が、特許法においても成立し得るようにも見受けられ、実際、学説において、議論が展開されている。

もとより、実用新案法が、登録実用新案となり得る考案を「物品の形状、構造又は組合せに係るもの」に限定する規定を設け、方法の考案を実用新案権の対象から除外しているのに対して、特許法は、この実用新案法の規定に相当する規定を設けず、むしろ、方法の考案に該当すると言える方法の発明の特許権の対象となり得る発明とし（特許法 2 条 3 項 2 号）、当該発明に係る特許権の発生させている。このように、方法の発明に対する特許法の枠組と方法の考案に対する実用新案法の枠組とが反対の方向にあることに鑑みると、直ちに特許法

上の議論として成立するものでないと理解することが素直である。本稿で分析してきた議論においても、実用新案法のみが念頭に置かれており、特許法に意識が向けられている形跡は認められず⁴³⁾、学説も同様の理解にあることが分かる。

しかし、特許法が規律対象である「発明」を、「物の発明」と「方法の発明」、「物を生産する方法」とに類型化し、これ等の類型毎に特許権の性質を異なるものとして規定していること（特許法 2 条 3 項、68 条）に鑑みると、物の発明に係る特許権の効力を物を生産する方法に及ぼすことを許容すべきでないとして、実用新案法上の議論と同様の問題意識から、物の発明に係る「特許請求の範囲」に製造方法が記載されている場合、記載されている製造方法を特許発明の構成要件として位置付けることを否定するという考え方が導かれる可能性を指摘できる⁴⁴⁾。

また、特許法上の議論は、所謂「物質特許制度」を特許法に導入することを検討する中で形成されたことが窺えるところ、化学物質をはじめとする、実用新案法が実用新案権の対象としていない「自然法則を利用した技術的思想の創作」を念頭に置いている。そして、特許出願の時点では、物の構造等を直接表現する手段がなく、やむを得ず、物の構造等の表現を代替する手段として製造方法で記載する場合があることが指摘される等、より広い視野での考察をする必要性を認識させる⁴⁵⁾。

そこで、物の発明に係る「特許請求の範囲」に製造方法が記載されている場合、当該製造方法をどのように取扱うべきかを今後の課題とし、本校を擲筆することとする。

注

- 1) 実用新案法が「実用新案登録請求の範囲」に求めている機能、および、出願人（実用新案権者）の責任と裁量の下にその記載がなされることにつき、特許庁編『産業財産権法逐条解説〔21 版〕』942 頁、128 頁（発明推進協会・令和 2 年＝初版・昭和 34 年）参照。
- 2) 吉藤幸朔（熊谷健一補訂）『特許法概説〔第 13 版〕』279 頁（有斐閣・平成 10 年＝初版・昭和 34 年）は、特許発明の技術的範囲の確定に関する規定（特許法 70 条 1 項）が、「特許請求の範囲」の記載事項に関する規定（特許法 36 条 5 項）を受けた確認規定であることを指摘する。「実用新案登録請求の範囲」と「特許請求の範囲」とが機能を同じくしていること、実用新案法が特許発明の技術的範囲の確定に関する規定を準用していることに鑑みると、この指摘は実用新案法にも当て嵌まると言える。
- 3) 実用新案法が実用新案原簿を何人でも閲覧可能なものとしていること（実用新案法 55 条＝特許法 186 条）に鑑みると、設定登録（実用新案法 14 条 1 項）の時点で、「実用新案登録請求の範囲」等は公示されていると評価できる。しかし、実用新案権の内容を広く公衆に伝えるべきとの観点から、「実用新案登録請求の範囲」等を実用新案公報にも掲載することとしている（特許庁編・前掲注 1）970 頁、247 頁参照）。
- 4) 登録実用新案の技術的範囲の確定方法につき、実用新案法上の問題として直接言及した論稿として、清永利亮他『工業所有権関係民事事件の処理に関する諸問題』（平成 7 年）26 頁及び

「実用新案登録請求の範囲」記載の製造方法の解釈

164 頁〔清永利亮〕がある。

- 5) 前注 4) 参照。
- 6) 野玉三郎「実用新案における手段方法と権利範囲」馬瀬文夫先生還暦記念『工業所有権法・民事法の課題』75 頁・91 頁（法政書房・昭和 46 年）、紋谷暢男「実用新案法制と方法の考案」石井照久先生追悼『商事法の諸問題』543 頁・547 頁（有斐閣・昭和 49 年）。
- 7) 特許庁編・前掲注 1) 925 頁からは、現行実用新案法への改正を通じて、方法の考案を実用新案権の対象から除外することが明確に意識されていることが分かる。
- 8) 前注 6) 参照。
- 9) この点の詳細につき、柴田大助「実用新案の登録請求の範囲中に制作方法の記載がある場合その考案の要旨認定についての一考察」原増司判事退官記念『工業所有権の基本的課題（下）』717 頁・724 頁（有斐閣・昭和 47 年）参照。
- 10) 旧実用新案法の下における議論の経過につき、特許庁編・前掲注 1) 937 頁参照。
- 11) 旧実用新案法は旧特許法と法的枠組をほぼ同じくしており、旧特許法下における特許発明の技術的範囲の確定に関する議論は、旧実用新案法にも当て嵌められていたと考えられる（旧特許法下における特許発明の技術的範囲の確定に関する筆者の分析につき、拙稿「特許発明の技術的範囲と『特許請求の範囲』との関係についての分析と検討」東京都区立大学法学会雑誌 45 巻 1 号 221 頁・224 頁参照）。
- 12) 前注 7) 参照。
- 13) 前注 1) 参照。
- 14) 野玉・前掲注 6) 92 頁、柴田・前掲注 9) 743 頁。
- 15) 真田真一「審査実務の面から見た実用新案の対象」原増司判事退官記念『工業所有権の基本的課題（下）』745 頁・769 頁（有斐閣・昭和 47 年）は方法と評価される記載は不相当であると述べる。
- 16) 真田・前掲注 15) 769 頁は、方法と評価される記載を不適切であるとしつつも、このような記載を規制することの限界を認めている。また、柴田・前掲注 9) 718 頁は、形態を正しく表現するために、製造方法で記載せざるを得ない場合があることを指摘する。
- 17) 例えば、大阪地判昭和 44 年 11 月 21 日無体裁集 1 巻 378 頁や、〔1〕の第 1 審判決である、福岡地判昭和 53 年 01 月 26 日民集 35 巻 4 号 868 頁、〔1〕の控訴審判決である、福岡高判昭和 53 年 12 月 21 日民集 35 巻 4 号 878 頁を挙げることができる。もとより、大阪地判昭和 44 年 11 月 21 日は、製造方法の記載を構成要件として位置付けることを否定すべきとの考え方を採用する姿勢を見せているものの、採用する「余地がある」としており、採用する意図はないと理解される。実際、具体的判断においては、製造方法の記載を構成要件として位置付け、構成要件の充足性を否定している。
- 18) 第一審判決によると、本来の Y の主張は、「実用新案登録請求の範囲」に記載されている「芯材 2」に「ベニヤ板 3」と「ベニヤ板 3」を貼合わせることにより形成される、これ等の 3 つの構成からなる長押の本体部分が、Y 長押では、1 枚のベニヤ板のみから制作され、複数の板を貼合わせて制作されていないことから、Y 長押の本体部分は上記の 3 つの構成に分解できず、これ等の構成を有していない（本件考案の構成要件を充足していない）とする内容であることが分かる。しかし、第一審判決は、この Y 主張に理解を示しつつも、積層板であるというベニヤ板の性質と、X 主張を受けて、Y 長押の当該部分が「芯材 2」、「ベニヤ板 3」、「ベニ

ヤ板 3」に相当する構成に分解できるとの前提で判断を示している。

- 19) 本文で引用している〔1〕の判旨を文字通り解釈すると、製造方法の違いに言及していると理解することが素直である。
- 20) ここで、〔1〕が、一般論として、「実用新案登録請求の範囲」に記載されている製造方法を登録実用新案の構成要件として位置付けることを否定すべき旨を述べていることと整合性を見出せるよう、本文で引用している判旨を解釈すると、本来の Y 主張（前注 18）参照）と同様、Y 長押の本体部分が、「実用新案登録請求の範囲」に記載されている「芯材 2」と「ベニヤ板 3」と「ベニヤ板 3」との 3 つの構成に相当する構成に分解できない旨を述べる趣旨と理解する余地もある。
- 21) 中山信弘〔判批〕判例評論 279 号＝判例時報 1034 号 171 頁・173 頁（昭和 57 年）は、本件考案と Y 長押との構造の相違を根拠に〔1〕の具体的結論が導かれていることを理由として、「実用新案登録請求の範囲」に記載されている製造方法の取扱いに関する〔1〕の判示は傍論と理解する。前掲注 20）と方向性を同じくする〔1〕の分析にもとづくものと窺われる。また、吉田広志「プロダクト・パイ・プロセス・クレームの特許適格性と技術的範囲（1）」知的財産法政策学研究 12 号 241 頁・269 頁（平成 18 年）も同様の理解にあると見られる。
- 22) 第一審判決によると、X が製造方法の内容をこのように位置付けていることが窺える。
- 23) 前注 6）参照。
- 24) 仙元隆一郎〔判批〕民商法雑誌 86 巻 3 号 458 頁・462 頁（昭和 57 年）、渋谷達紀〔判批〕法学協会雑誌 99 巻 9 号 1461 頁・1465 頁（昭和 58 年）、大瀬戸豪志〔判批〕特許判例百選〔第 3 版〕224 頁・225 頁（平成 16 年）。また、〔1〕の調査官解説である、清永利亮〔判批〕法曹時報 37 巻 4 号 1077 頁・262 頁（昭和 60 年）は、〔1〕を〔1〕以前の見解を追認した判決として説明している
- 25) 前注 14）参照。
- 26) 仙元・前掲注 24）467 頁、渋谷・前掲注 24）1464 頁、平山成信〔判批〕馬瀬文夫先生古稀記念『判例特許侵害法』353 頁・360 頁（発明協会・昭和 58 年）、盛岡一夫〔判批〕内田修先生傘寿記念『判例特許侵害法 II』511 頁・519 頁（発明協会・平成 8 年）、大瀬戸・前掲注 24）225 頁。
- 27) 前注 26）参照。
- 28) 〔1〕以前に学説で示されていた見解につき、前注 15）参照。
- 29) 仙元・前掲注 24）467 頁、渋谷・前掲注 24）1466 頁、平山 26）361 頁。
- 30) 仙元・前掲注 24）467 頁は、「実用新案登録請求の範囲」に考案の構成を製造方法で記載することを原則として許容すべきでないと述べ、「正しい記述方法の指導が望まれる」とする。渋谷・前掲注 24）1466 頁も、製造方法で記載することを「違法」と評価する。
- 31) 例えば、渋谷・前掲注 24）1466 頁は、「実用新案登録請求の範囲」に考案の構成を製造方法で記載することを「違法」と評価しつつ（前注 30）参照）、物品の形状・構造そのものを文章化して表現することは一般に極めて困難であり、製造方法により表現せざるを得ない場合があると述べ、一貫性ある姿勢にない。
- 32) 中山・前掲注 21）173 頁。渋谷・前掲注 24）1467 頁も、物品の構造の特徴を識別するための手段として理解することは許されると述べており、同様に解釈する趣旨と見受けられる。
- 33) 中山・前掲注 21）173 頁。もっとも、問題視するのみであり、登録実用新案の技術的範囲に関

「実用新案登録請求の範囲」記載の製造方法の解釈

する規定を遵守することを求めている（前注 32）参照）。

- 34) 例えば、東京地判平成 4 年 3 月 27 日判タ 793 号 232 頁は、一般論について特に言及していないものの、原告が、「実用新案登録請求の範囲」の「米に純度の高い若干量のサラダオイルを配合のうえ炊き上げた飯でおにぎりを造り」の記載を、方法の記載であるとして、登録実用新案の技術的範囲を確定する際に除外すべきと主張したところ、これを排斥し、炊き上げ後に胚芽油をふりまいて製造する飯は、この構成要件を充足しないと判断した。
- 35) 東京地判平成 5 年 1 月 22 日知的裁集 25 巻 1 号 1 頁は、「実用新案登録請求の範囲」に記載されている製造方法も、実用新案権の設定登録に必要不可欠なものとされた以上、登録実用新案の構成要件として位置付けるべきであり、〔1〕を引用しつつも、〔1〕がこのような理解を否定していないと述べ、構成要件充足性を否定する具体的結論を導いている。また、松山地裁決定平成 6 年 9 月 21 日判例時報 1551 号 125 頁は、一般論として〔1〕を引用しつつ、出願経過から、実用新案権の設定登録を受けるために、「実用新案登録請求の範囲」に記載されている製造方法を必要不可欠な要素されていることを指摘し、記載されている製造方法を登録実用新案の構成要件として位置付け、構成要件充足性を否定する具体的結論を示した。
- 36) 実用新案法の規律対象を、自然法則を利用した技術的思想である「考案」とする旨を明記した趣旨につき、特許庁編・前掲注 1) 937 頁参照。
- 37) 登録実用新案となり得る考案を「物品の形状、構造又は組合せに係るもの」に限定する規定の趣旨につき、特許庁編・前掲注 1) 925 頁。
- 38) この点は、拙稿〔判批〕特許判例百選〔第 5 版〕210 頁・211 頁（令和元年）においても指摘した。
- 39) 前注 14)、および、前注 32) 参照
- 40) 筆者は、拙稿・前掲注 38) 211 頁参照において、〔1〕を例として分析した。
- 41) 筆者は、拙稿「特許発明の技術的範囲の解釈に関する一考察」知財管理 55 巻 11 号 1543 頁・1550 頁（平成 17 年）、ならびに、拙稿「特許発明の保護における均等論の現在の意義」専修ネットワーク&インフォメーション 10 号 1 頁・14 頁（平成 18 年）において、実用新案法と同様に先願主義を採用する特許法の下での、「特許請求の範囲」の記載に対する特許権者（出願人）の責任の重要性を指摘した（参照）。
- 42) 「発明」（特許法 2 条 1 項）と「考案」（実用新案法 2 条 1 項）とは「高度性」を要件とするか否かの相違があるものの、定義上区別するためにのみ使用され、それ以上の意味はないことにつき、吉藤・前掲注 2) 66 頁参照。
- 43) 本稿で掲げた見解において、特許法を視野に入れている形跡は認められない。
- 44) 物の発明に係る「特許請求の範囲」に記載されている製造方法を、特許発明の構成要件として位置付けることを否定すべきとの考え方を支持する見解では、その法的根拠が明確にされない傾向にあることが認められるものの、岡田吉美＝道祖土新吾「プロダクト・バイ・プロセス・クレームについての考察」パテント 64 巻 15 号 86 頁・90 頁（平成 23 年）はこの点を明確にしている。
- 45) 物の発明に係る「特許請求の範囲」に記載されている製造方法を、特許発明の構成要件として位置付けることを否定することは、「特許請求の範囲」記載の構成要件を充足しない技術に対して特許発明の技術的範囲を及ぼすことを許容することを意味する。したがって、この議論は、所謂「均等論」に関する議論として整理できると考えられる。

※本報告は 2021 年度東京経済大学個人研究助成費（研究番号 21-11）を受けた研究成果の一部である。