

課題自体で特定された発明のサポート要件について

会員 野口 明生

要 約

偏光フィルム事件における知財高裁大合議部判決の判示は、サポート要件の判断基準を示すものとして広く利用されている。この判示は、機能的クレームに対しても適用し得ることが意図されていたのだろう。しかしながら、このサポート要件の判断基準には、ある種の機能的クレームに対して要件が自明化してしまう特異点があり、その典型例が課題自体で特定された発明である。知財高判平成 29 年 10 月 25 日（平成 28（行ケ）第 10189 号）[光学ガラス事件] は、この問題に取り組み、一つの解決策を提示した。本稿は、この判決を紹介するとともに、これを分析する。

目次

1. はじめに
2. 事件および審決の概要
3. 本件判決
4. 検討の準備
5. 本件判決の検討
6. おわりに（まとめ）

1. はじめに

知財高判（大合議）平成 17 年 11 月 11 日（平成 17 年（行ケ）第 10042 号）[偏光フィルム事件]（以下、単に「知財高裁大合議部判決」という。）は、「特許請求の範囲の記載が、明細書のサポート要件に適合するか否かは、特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載とを対比し、特許請求の範囲に記載された発明が、発明の詳細な説明に記載された発明で、発明の詳細な説明の記載により当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否か、また、その記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否かを検討して判断すべきものである。」⁽¹⁾と説く。

一見すると、この判断基準は、課題自体を特許請求の範囲に記載してしまえば、発明の詳細な説明の記載の如何に拘らず、「その記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のもの」となってしまうように思える。つまり、課題自体を特許請求の範囲に記載し

てしまえば、課題を解決できるものだけに発明が限定されることになり、当該限定から直ちに「課題を解決できると認識できる」ことになってしまうのだ。

もっとも、課題自体を特許請求の範囲に記載した発明は従来から数多く見られていたし、それら発明が事件化することもあった。それにも拘らず、この問題が大きく顕在化しなかった理由は、多くの場合、それ以外の切り口で事案を処理することが可能だったからなのだろう。知財高判平成 29 年 10 月 25 日（平成 28（行ケ）第 10189 号）[光学ガラス事件]（以下、これを「本件判決」という。）は、従来的事案の処理から一步踏み出し、この問題に対する一つの解決策を提示したといえる。

本稿は、この判決の紹介をするにあたり、いわゆる機能的クレームと知財高裁大合議部判決との関係をその成立の経緯を含めて再検証する。というのも、課題自体を特許請求の範囲に記載した発明は、機能的クレームの一態様であると整理すべきだからである。知財高裁大合議部判決の射程が機能的クレームに及ぶことを意図していなかったとしたならば、上記問題が生じたとしても不思議ではないだろう。しかしながら、知財高裁大合議部判決は、機能的クレームに対しても射程が及ぶことを意図していたのだろうし、また、そうであったが故に問題が生じてしまったように見えるところに、この問題の複雑さがある。

2. 事件および審決の概要

本件は、特許出願（特願 2012-233297 号）の出願人である原告が、当該特許出願に対してなされた拒絶審決（不服 2015-8434 号）の取り消しを求めた審決取消訴訟である。なお、本件は 4 つの取消事由について争われたが、ここではテーマに注力するため、サポート要件についての判断の誤り（取消事由 2）（および本願発明の認定・解釈の誤り（取消事由 1））に関する事項のうち、必要な事項のみを紹介する。

2-1. 本願発明の概要

拒絶審決時の請求項 1（これに係る発明を「本願発明」という。また、下線は筆者が付し、かつ適宜改行を省略した。）には、以下の通り「本願物性要件（下線①）」と「本願組成要件（下線②）」が記載されている。「【請求項 1】

①屈折率 (n_d) が 1.78 以上 1.90 以下、アッベ数 (v_d) が 22 以上 28 以下、部分分散比 ($\theta_{g,F}$) が 0.602 以上 0.620 以下の範囲の光学定数を有し、

②質量%の比率で SiO_2 を 10% 以上 40% 以下、 Nb_2O_5 を 40% 超 65% 以下、 ZrO_2 を 0.1% 以上 15% 以下、 TiO_2 を 1% 以上 15% 以下含有し、 B_2O_3 の含有量が 0~20%、 GeO_2 の含有量が 0~5%、 Al_2O_3 の含有量が 0~5%、 WO_3 の含有量が 0~15%、 ZnO の含有量が 0~15%、 SrO の含有量が 0~15%、 Li_2O の含有量が 0~15%、 Na_2O の含有量が 0~20%、 Sb_2O_3 の含有量が 0~1% であり、 $\text{TiO}_2 / (\text{ZrO}_2 + \text{Nb}_2\text{O}_5)$ が 0.20 以下であり、 SiO_2 、 B_2O_3 、 TiO_2 、 ZrO_2 、 Nb_2O_5 、 WO_3 、 ZnO 、 SrO 、 Li_2O 、 Na_2O の合計含有量が 90% 超であることを特徴とする光学ガラス。」⁽²⁾

2-2. 審決の理由の要点⁽³⁾

本件審決は、本願発明に係る特許請求の範囲が本願物性要件と本願組成要件からなることを指摘し、明細書中【発明が解決しようとする課題】の記載を引用しながら、「光学ガラスに見られる諸欠点を総合的に解消し、前記の光学定数を有し、部分分散比が小さい光学ガラス」、すなわち本願物性要件を満たす光学ガラスを提供することを課題とする。」という認定を行っている。

その上で、「本願組成要件に関するガラスの組成のうち、実施例で示されているものは一部の数値範囲の組成にとどまり、当該数値範囲を超える部分について

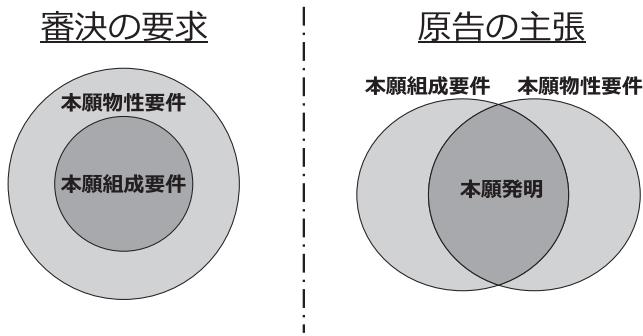
は、本願物性要件を満たす光学ガラスが得られることが実施例の記載により裏付けられているとはいえず、その他の発明の詳細な説明の記載にも、当業者が本願物性要件を満たすことを認識し得る説明がされているとはいえない。また、本願出願時の当業者の技術常識（光学ガラスの物性は、ガラスの組成に依存するが、構成成分と物性との因果関係が明確に導かれない場合の方が多なことなど）に照らしても、本願組成要件の数値範囲にわたって、本願物性要件を満たす光学ガラスが得られることを当業者が認識し得るとはいえない。」とし、サポート要件の適合を否定した⁽⁴⁾。

2-3. 原告主張の要点⁽⁵⁾

これに対し、原告は、「本願発明は、本願物性要件と本願組成要件の組合せによって特定される光学ガラスの発明であるから、これらの各要件は、いずれも単独では発明の必要十分条件とはなり得ない。換言すれば、本願発明は、本願組成要件を満たす光学ガラスであっても本願物性要件を満たさないものが存在することを当然の前提とするものである。」ことを主張し、本件審決が「本願組成要件の数値範囲の全てにわたって本願物性要件を満たす光学ガラスが得られなければならないとの認定・解釈を採り、これを前提に、本願はサポート要件に適合しないと判断した」ことが誤りであり、「その誤りが、サポート要件に関する本件審決の結論に影響を及ぼすものであることは明らかである。」とした。

3. 本件判決

上記のように、本件では、特許請求の範囲における「本願物性要件」の取り扱いについて審決（被告：特許庁長官）と原告の間で主張が大きく対立している。つまり、審決では、本願物性要件を、発明を限定する要件であるとせず、「本願組成要件の数値範囲にわたって、本願物性要件を満たす光学ガラスが得られることを当業者が認識し得るとはいえない。」とする。一方、原告は、「本願発明は、本願物性要件と本願組成要件の組合せによって特定される光学ガラスの発明であるから、…本願組成要件を満たす光学ガラスであっても本願物性要件を満たさないものが存在することを当然の前提とするものである。」としている。



本件判決は、この主張の対立に対し以下のように判示する。

3-1. 判旨⁽⁶⁾

「特許請求の範囲の記載がサポート要件に適合するか否かについては、特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載とを対比し、特許請求の範囲に記載された発明が、発明の詳細な説明に記載された発明で、発明の詳細な説明の記載又はその示唆により当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否か、また、その記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否かを検討して判断すべきものと解される。

これを本願発明についてみると、まず、本願発明に係る特許請求の範囲（請求項1）の記載は、光学ガラスを本願組成要件及び本願物性要件によって特定するものであり、そのうち、本願物性要件は、「高屈折率高分散であって、かつ、部分分散比が小さい光学ガラスを提供する」という本願発明の課題を、「屈折率（ n_d ）が1.78以上1.90以下、アッベ数（ v_d ）が22以上28以下、部分分散比（ $\theta_{g,F}$ ）が0.602以上0.620以下」という光学定数により定量的に表現するものであって、本願組成要件で特定される光学ガラスを、本願発明の課題を解決できるものに限定するための要件とすることができる。そして、このような本願発明に係る特許請求の範囲の構成からすれば、その記載がサポート要件に適合するものといえるためには、本願組成要件で特定される光学ガラスが発明の詳細な説明に記載されていることに加え、本願組成要件で特定される光学ガラスが高い蓋然性をもって本願物性要件を満たし得るものであることを、発明の詳細な説明の記載や示唆又は本願出願時の技術常識から当業者が認識できることが必要といふべきである。」

3-2. あてはめ⁽⁷⁾

本件判決は、出願時の技術常識の認定から「光学ガラス分野の当業者であれば、本願明細書の実施例に示された組成物を基本にして、特定の成分の含有量をある程度変化させた場合であっても、これに応じて他の成分を適宜増減させることにより、当該特定の成分の増減による物性の変化を調整して、もとの組成物と同様に本願物性要件を満たす光学ガラスを得ることも可能であることを理解できるものといえる。」ことを指摘する。

その上で、「当業者は、本願明細書の発明の詳細な説明の記載から、本願物性要件を満たす光学ガラスを得るには、「Nb₂O₅成分を40%超65%以下の範囲で含有し、かつ、TiO₂/(ZrO₂+Nb₂O₅)を0.2以下とする」ことが特に重要であることを理解するものといえるから、これらの条件を維持しながら、光学ガラスの製造において通常行われる試行錯誤の範囲内で上記のような成分調整を行うことにより、高い蓋然性をもって本願物性要件を満たす光学ガラスを得ることが可能であることも理解し得るといふべきである。」とし、さらに「当業者は、本願組成要件に規定された各数値範囲のうち、実施例として具体的に示された組成物に係る数値範囲を超える組成を有するものであっても、高い蓋然性をもって本願物性要件を満たす光学ガラスを得ることができることを認識し得るといふべきである。」とした。

その後、「サポート要件に適合しないものとした本件審決の判断は誤り」⁽⁸⁾との結論を導き、本決審決を取り消す判決になった。

4. 検討の準備

本件判決と本件審決では、多少の表現上の違いはあるものの、本願物性要件が本願発明の課題であると判断している。それにも拘わらず、サポート要件の適合性に関する判断が異なった理由は、本件判決では、「本願物性要件は、…本願組成要件で特定される光学ガラスを、本願発明の課題を解決できるものに限定するための要件」であると認めていることにあるだろう。

一方、「本願物性要件は、…本願組成要件で特定される光学ガラスを、本願発明の課題を解決できるものに限定するための要件」であると認めると、知財高裁大合議部判決が判示した判断基準が自明化してしまう。「本願発明の課題を解決できるものに限定」した光学

ガラスが「本願発明の課題を解決できる」と認識できるか否かは、余りにも明らかな問題だ。上記判旨で述べられた新たな判断基準は、このようなトートロジー（恒真式）を解消するためのものだといえる。

ところで、本件判決は、知財高裁大合議部判決を踏襲している立場を採っているように見えるが、実際には、知財高裁大合議部判決の判断基準に直接のあてはめを行わず、新たに判示した判断基準に対してあてはめを行っている。したがって、知財高裁大合議部判決を踏襲しているように見せかけておいて、実際には、全く異なる判断基準でサポート要件の適合性を判断しているという結果も起こり得る。まして、知財高裁大合議部判決が判示した判断基準がトートロジーとなる状況下では、本件判決が示した新たな判断基準が、知財高裁大合議部判決が判示した判断基準と同値になることはあり得ない。望み得る両者の関係は、妥当な整合性を保っていることになる。

以下、本件判決と知財高裁大合議部判決との判断基準が妥当な整合性を保っているのかを検討するにあたり、知財高裁大合議部判決の経緯や機能的クレームとの関係も含めて再検証を行う。

4-1. 機能的クレームとの関係

機能的クレームとは、例えば「特許請求の範囲が具体的な構成ではなく、その構成が果たす機能として抽象的に記載されたクレームをいう」⁽⁹⁾とか「特許請求の範囲の記載が機能的用語、例えば「…するための手段」というように機能的用語によって表現されている場合をいい」⁽¹⁰⁾などと説明されている。また、一般には平成6年改正で許されることになったクレームまたは単に『広すぎるクレーム』の問題という文脈で用いられることが多い。

そして、課題自体で特定された発明とは、構成の一部が機能的に特定されているのではなく、構成の全体（つまり発明自体）が機能的に特定されている機能的クレームだと捉えることが可能だろう。例えば、特許・実用新案審査基準にも掲載されている「高周波数信号をカットし、低周波数信号を通過させるRC積分回路」という機能的クレームは、「高周波数信号をカットし、低周波数信号を通過させる」という課題自体で特定されていると見ることも可能だ⁽¹¹⁾。

一方、課題を直接的に記載しなくても、実質的には課題で特定されていると考えられる例も多い。例え

ば、「甘酸っぱい飲み物を提供する」という課題に対して、「甘い原料と、酸っぱい原料を含む飲料水」という発明⁽¹²⁾は、実質的には課題で特定されているように見えるし、「記載や示唆がなくとも…課題を解決できると認識できる」と考えざるを得ない。

結局、課題自体で特定された発明は、機能的クレームの一態様でありながら、必ずしもその差異が明らかでもない。機能的クレームと知財高裁大合議部判決との関係をその成立の経緯を含めて再検証する必要がある。

4-2. 知財高裁大合議部判決の経緯

知財高裁大合議部判決は、平成17年になされた判決であるが、その対象となった特許は平成5年に出願されたものであり、平成6年改正前の旧36条5項1号に基づいたサポート要件に関して判断がなされたことになる。一方、機能的クレームが平成6年改正で許されることになったクレームであるならば、知財高裁大合議部判決の射程が機能的クレームに及ぶのかは必ずしも自明の問題ではない。

この点、知財高裁大合議部判決自体も「なお、平成6年改正法により、同号は、同一文言のまま特許法36条6項1号として規定され、現在に至っている。」⁽¹³⁾と述べていることではあるが、同一文言であることから直ちに射程が機能的クレームに及ぶとするのは余りにも短絡的すぎるだろう。平成6年改正では、他の36条の規定が大きく変わったのであるから、たとえサポート要件に関する条文の文言に変化がなかったとしても、役割分担の変更に伴う解釈の変更は生じ得る。実際、そのように考えられたが故に、平成15年にはサポート要件に関する特許・実用新案審査基準が改訂されたのだし、この大合議事件では平成15年改正に係るサポート要件の審査基準の遡及適用が争点となった。

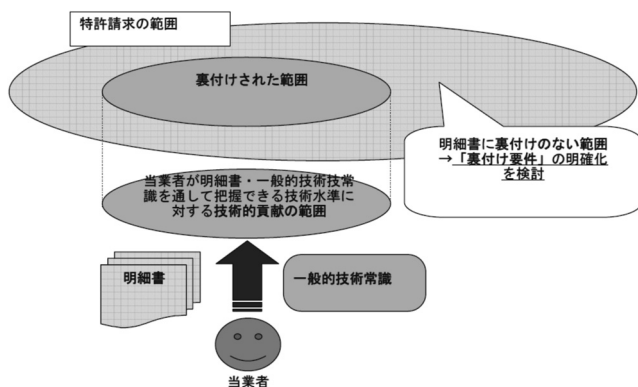
(1) 平成6年特許法改正と平成15年審査基準改訂

平成6年改正前の特許法旧36条5項2号には、特許請求の範囲の記載は「特許を受けようとする発明の構成に欠くことのできない事項のみを記載した項に区分してあること」が要件とされていた。ところが、技術の発展に伴い、当該規定では特許請求の範囲の記載が制約され、発明をより適正に記載できない場合が生じることも多くなり、平成6年改正では、旧36条5項

2号を廃止し、特許請求の範囲には「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」ことを新設36条5項に規定することになった。この平成6年改正により、機能的・作用的な表現形式で技術の多様性に対応した柔軟な特許請求の範囲の記載が可能となり、「広い特許」の権利付与に寄与することになったとされている。

しかしながら、機能的・作用的な記載形式は、内容が抽象的・多義的になりやすく、出願人が意図する以上の発明を形式的に包含しやすくなり、結果的には、いわゆる「広すぎるクレーム」が迅速な審査や適切な権利付与を阻害するという問題も発生させることになる。

そして、当時の特許庁の審査実務では「我が国特許法においては、第36条第6項第1号「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」の規定があり、この規定が裏付け要件（サポート要件）を担保するものとの見方もある。しかしながら、特許請求の範囲の記載が、そのまま発明の詳細な説明に単に書き写される場合にも、かかる規定を満たすのではないかと考えられるため、これを裏付け要件（サポート要件）として解釈することの困難さがあり、現行の特許庁審査基準においては、その解釈を採ってはいない。」⁽¹⁴⁾とされていたのだが、この解釈を変更し、第36条6項1号を裏付け要件（サポート要件）として運用するように平成15年に特許・実用新案審査基準が改訂された。



出典：特許庁「最適な特許審査に向けた特許制度の在り方について中間取りまとめ」

上記の経緯を考えると、「平成6年改正法により、同号は、同一文言のまま特許法36条6項1号として規定され、現在に至っている。」⁽¹⁵⁾としても、少なくとも特許庁における審査としては、その役割が変更されたのだといえるだろう。原告も「本件特許の出願後に定

められた明細書の記載要件に関する特許・実用新案審査基準を遡及適用して、本件特許を本件明細書の記載不備のみを理由として取り消すことは極めて不合理であって許されないというべきである。」⁽¹⁶⁾と主張していた。

これに対し、知財高裁大合議部判決は、以下のよう

に述べる。
まず「特許・実用新案審査基準は、…法規範ではないから、本件特許の出願に適用される特許・実用新案審査基準に特許法の上記規定の解釈内容が具体的に基準として定められていたか否かは、上記(4)アの解釈を左右するものではない。」ことを指摘した上で、平成15年改訂の特許・実用新案審査基準における問題となった「具体的基準が特許法旧36条5項1号の規定の趣旨に沿うものであることは、上記(5)アの判示に照らして明らかであって、そうである以上、これをその特定の基準が適用される特許出願より前に出願がされた特許に係る明細書に遡及適用したのと同様の結果になるとしても、違法の問題は生じないというべきである。」としている⁽¹⁷⁾。

(2) 問題の所在の再考

上記経緯から直ちに理解できることは、知財高裁大合議部判決は、平成15年改訂の特許・実用新案審査基準における第36条6項1号の解釈を包含するものであることである。しかも、それにも拘らず、知財高裁大合議部判決の判示は、平成6年改正前の特許法旧36条5項1号の法解釈から導かれるとする。むしろ否定されたのは、上記「(第36条第6項第1号)を裏付け要件（サポート要件）として解釈することの困難さがあり、現行の特許庁審査基準においては、その解釈を採ってはいない。」という平成15年改訂以前の特許庁の解釈の方だったといえるかもしれない。

知財高裁大合議部判決の立場は、まるで平成6年改正前から特許法旧36条5項1号の趣旨は、『広すぎるクレーム』の記載を規制することであったし、その趣旨は平成6年改正後の特許法36条6項1号であっても変わらないと述べているかのようである。

このような知財高裁大合議部判決の法解釈には、どのような根拠があったのだろうか。本稿の問題意識が、課題自体を特許請求の範囲に記載してしまえば、直ちに「課題を解決できると認識できる」ことになってしまうことにあることを考えれば、その文言の出自

も解明する必要がある。

4-3. 幾つかの重要な裁判例

(a) ボールベアリング自動組立装置事件

機能的クレームに関する最初の事件であったとされるボールベアリング自動組立装置事件の判決でも既に、機能的クレームと「課題の提示」の関係が指摘されている⁽¹⁸⁾。

東京地判昭和 51 年 3 月 17 日（昭和 44 年（ワ）第 6127 号）[ボールベアリング自動組立装置事件（第 1 審）] は、後に「機能的クレーム」と呼ばれるタイプのクレームに関して以下のように判示する。

「本件特許発明の特許請求の範囲に記載されているところは内外及び中間の部品を自動的に選択して組立てるといふ課題の提示であって、一見…課題の解決を示したかのごとく見えるが、…極めて抽象的な表現であり、…右のような抽象的な記載はなんら課題の解決を示したものであることはできない。」⁽¹⁹⁾

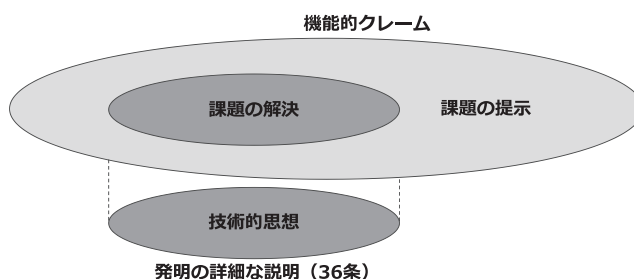
そして、東京高判昭和 53 年 12 月 20 日（昭和 51 年（ネ）第 783 号）[ボールベアリング自動組立装置事件（第 2 審）] は、第 1 審の判断を受けて以下のように判示している。

「このような機能的、抽象的に表現されている構成要件は、その技術的な意味内容が明細書の記載や技術常識から直ちには明瞭でない場合でも、明細書及び図面にその具体的な構成として、その作用とともに開示されているはずのものであり（もし、それが開示されていないとすれば、単に発明の課題を提示したにすぎないことになろう。）、その構成、作用により示されている具体的な技術的思想に基づいて、これを、明確な内容の構成のものとして解すべきものである。これは、本来、発明の詳細な説明には、その発明の目的、構成及び効果を記載し、かつ、特許請求の範囲には、発明の詳細な説明に記載した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ものであり、また、特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載とは、矛盾してはならず、後者は前者の内容の説明として十分なものでなければならないことに徴しても明らかである。」⁽²⁰⁾

上記事件は侵害事件だったので、上記はクレーム解釈の問題として判示されたものである。しかも、第 1 審では「機能的」という言い方はされてもいない。とはいうものの、この頃には既に、特許請求の範囲の記

載は、単なる「課題の提示」ではなく、「課題の解決」であることが必要であり、両者を画する基準が具体的な技術的思想の開示の有無だと認識されていたことが解る。

しかも、その根拠として記載要件との関係を指摘していることにも着目すべきであろう。特に「特許請求の範囲には、発明の詳細な説明に記載した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」の箇所は、現在のサポート要件の淵源となる条文である⁽²¹⁾。記載要件に徴してクレーム解釈における技術的範囲の広狭が導かれるのであれば、記載要件には「広すぎる独占権の付与を排除する趣旨」が元々あったとも考えられる⁽²²⁾。



上記判示を、特許請求の範囲の記載が「課題の解決」を示したことになる要件であると理解すると、現在のサポート要件の原形と呼び得るものがこのとき既に示されていたことになる。

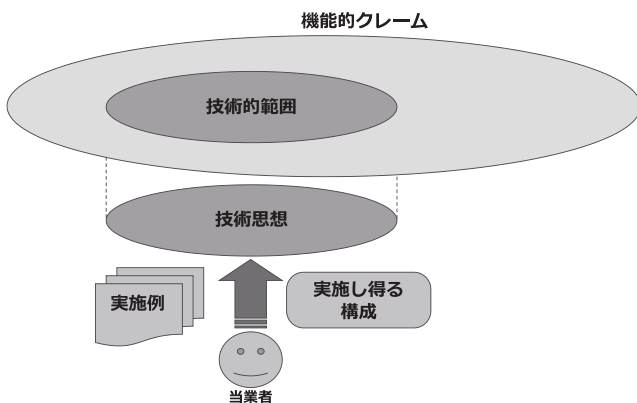
(b) 磁気媒体リーダー事件

機能的クレームに対するクレーム解釈の考え方をさらに進めたのが、東京地判平成 10 年 12 月 22 日（平成 8 年（ワ）第 22124 号）[磁気媒体リーダー事件]である。この判決は以下のように判示する。

「このように、実用新案登録請求の範囲に記載された考案の構成が機能的、抽象的な表現で記載されている場合において、当該機能ないし作用効果を果たし得る構成であればすべてその技術的範囲に含まれると解すると、明細書に開示されていない技術思想に属する構成までもが考案の技術的範囲に含まれ得ることとなり、出願人が考案した範囲を超えて実用新案権による保護を与える結果となりかねないが、このような結果が生ずることは、実用新案権に基づく考案者の独占権は当該考案を公衆に対して開示することの代償として与えられるという実用新案法の理念に反することになる。したがって、実用新案登録請求の範囲が右のような表現で記載されている場合には、その記載のみに

よって考案の技術的範囲を明らかにすることはできず、右記載に加えて明細書の考案の詳細な説明の記載を参酌し、そこに開示された具体的な構成に示されている技術思想に基づいて当該考案の技術的範囲を確定すべきものと解するのが相当である。ただし、このことは、考案の技術的範囲を明細書に記載された具体的な実施例に限定するものではなく、実施例としては記載されていない場合でも、明細書に開示された考案に関する記述の内容から当該考案の属する技術の分野における通常の知識を有する者（以下「当業者」という。）が実施し得る構成であれば、その技術的範囲に含まれるものと解すべきである。」⁽²³⁾

上記判示に着目すると、知財高裁大合議部判決が述べたサポート要件の趣旨⁽²⁴⁾に近いものをクレーム解釈の理由として述べているし、開示された技術思想の認定の仕方も、記載された具体的な実施例だけではなく、当業者の技術常識で幅を持たせて認定する考え方も、知財高裁大合議部判決が採用した判断手法に近い。つまり、ボールベアリング自動組立装置事件および磁気媒体リーダー事件で判示されたことを合わせると、クレーム解釈における議論としては、知財高裁大合議部判決の判示と同等なものが既に述べられていたことになる。



平成 17 年には、既に特許法 104 条の 3 が新設されており、記載要件の無効事由が侵害訴訟における抗弁として主張できるようになっていた。このような時代背景もあり、知財高裁大合議部判決は、記載要件に徴して導かれるとされていた機能的クレームのクレーム解釈の蓄積を参考に、平成 6 年改正前の旧 36 条 5 項 1 号（サポート要件）の法解釈として規律したのだろう。機能的クレームのクレーム解釈と記載要件に基づいた特許法 104 条の 3 の抗弁との関係は今日では非常に近いものであると考えられているが、これは知財高裁

大合議部判決が機能的クレームのクレーム解釈の蓄積を参考にした結果であると考え、むしろ当然なことのように思える⁽²⁵⁾。

(c) フリバンセリン事件

上記理解を後押しするのが知財高判平成 22 年 1 月 28 日（平成 21 年（行ケ）第 10033 号）[フリバンセリン事件]である。当該事件では、知財高裁大合議部判決の解釈について当事者間で大きな争いがあった。その争いに対する判断の前提として、判決は法 36 条 6 項 1 号の趣旨を以下のように説く。

「仮に、「特許請求の範囲」の記載が、「発明の詳細な説明」に記載・開示された技術的事項の範囲を超えるような場合に、そのような広範な技術的範囲にまで独占権を付与することになれば、当該技術を公開した範囲で、公開の代償として独占権を付与するという特許制度の目的を逸脱するため、そのような特許請求の範囲の記載を許容しないものとした。…このように、法 36 条 6 項 1 号の規定は、「特許請求の範囲」の記載について、「発明の詳細な説明」の記載とを対比して、広すぎる独占権の付与を排除する趣旨で設けられたものである。」⁽²⁶⁾

上記趣旨は、磁気媒体リーダー事件で述べられたものとはほぼ同内容（つまり知財高裁大合議部判決ともほぼ同じ）であり、このために「そのような特許請求の範囲の記載を許容しないものとした」のものが法 36 条 6 項 1 号であるとする。また、「広すぎる独占権の付与を排除する趣旨」を明確に述べていることにも着目したい。

さらに、当該判決は、知財高裁大合議部判決における「課題を解決できると認識できる」の文言の理解に関する重要な示唆も与えている。知財高裁大合議部判決は、判断基準の一般形の他に、これをパラメータ発明の場合に特殊化した判断基準も導く。この特殊化を端的に説明すると、判断基準の一般形における「課題を解決できると認識できる」という部分を「数式が示す範囲内であれば、所望の効果（性能）が得られると…認識できる」に置き換えるというものだ⁽²⁷⁾。

一方、フリバンセリン事件では、以下のように、知財高裁大合議部判決の判示内容を医薬用途発明に適用すると「薬理データ又はそれと同視すべき程度の記載」をすることが導かれるとする主張が行われていた。

「医薬用途発明の課題は、疾病の治療あるいは予防という用途との関係で有用な物質を選択して、提供することである。…知財高裁大合議部判決は、「特許請求の範囲に発明として記載して特許を受けるためには、明細書の発明の詳細な説明に、当該発明の課題が解決できることを当業者において認識できるように記載しなければならないというべきである。」と判示している。そして、医薬用途発明についての前記の特性に照らすならば、医薬品用途発明について、法36条6項1号所定の要件を「薬理データ又はそれと同視すべき程度の記載」がされることと解釈することは、知財高裁大合議部判決と矛盾するものではない。」⁽²⁸⁾

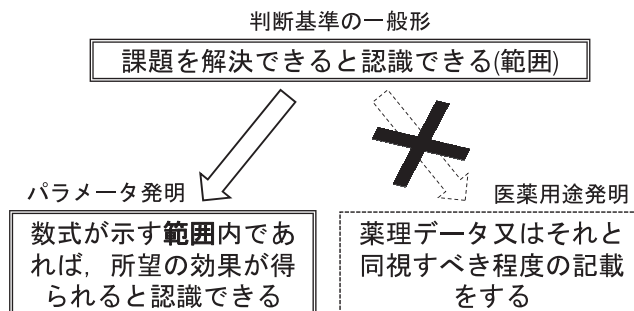
なるほど医薬用途発明の場合、「薬理データ又はそれと同視すべき程度の記載」がなければ、「疾病の治療あるいは予防という用途との関係で有用な物質を選択して、提供する」という「当該発明の課題が解決できることを当業者において認識でき」ないようにも思える⁽²⁹⁾。少なくとも字面の問題としては、被告（特許庁長官）の主張にも一理あったともいえる。

この主張に対し、フリバンセリン事件の判決は、知財高裁大合議部判決が判断基準の一般形をパラメータ発明に関して特殊化する論理を参照した上で、以下のように被告の主張を排斥している。

「知財高裁大合議部判決の判示は、①「特許請求の範囲」が、複数のパラメータで特定された記載であり、その解釈が争点となっていること、②「特許請求の範囲」の記載が「発明の詳細な説明」の記載による開示内容と対比し、「発明の詳細な説明」に記載、開示された技術内容を超えているかどうか争点とされた事案においてされたものである。…知財高裁大合議部判決と本件とは、上記各点において、その前提を異にする。したがって、被告が、知財高裁大合議部判決の判示内容を医薬用途発明に適用すれば、発明の詳細な説明に「薬理データ又はそれと同視すべき程度の記載」をすることが、法36条6項1号の適合性を充足するための要件になると主張する点は、本件において、同様に適用されるための前提を欠く。」⁽³⁰⁾

上記判示部分に対する評釈は各種存在しているようだが⁽³¹⁾、知財高裁大合議部判決が過去のクレーム解釈における技術的範囲の広狭の判決の蓄積をサポート要件として規律したことを考えれば、むしろ当然の結論ではないだろうか。上記①はクレーム発明の認定のことを指摘し、上記②は技術的範囲の広狭を指摘してい

る。一方、「薬理データ又はそれと同視すべき程度の記載」をすることは、クレーム発明の認定の問題でも技術的範囲の広狭の問題でもない。だとすれば、知財高裁大合議部判決の判示をどのように特殊化しても「薬理データ又はそれと同視すべき程度の記載」という要件が導かれることはあり得ない。



簡単にまとめると、知財高裁大合議部判決の趣旨は「広すぎる独占権の付与を排除する」ために「そのような特許請求の範囲の記載を許容しないものとした。」と解すべきものであり、適合性の判断時には「課題を解決できると認識できる」か否かではなく、「課題を解決できると認識できる『範囲』」を超えているか否かを問うていることに注意すべきだということである。

4-4. 小括

知財高裁大合議部判決の法解釈は、平成15年改訂の特許・実用新案審査基準における第36条6項1号の解釈を包含するものであるにも拘らず、平成6年改正前の旧36条5項1号から導かれるとする。この立場は、平成6年改正前から、旧36条5項1号の趣旨が『広すぎるクレーム』の記載を規制ことであったとするかのようであり、一般に『広すぎるクレーム』の問題は平成6年改正で生じることになったと考えられていることを考えると奇異な印象を受けるかもしれない。

しかしながら、平成6年改正の前であっても、『広すぎるクレーム（ないし機能的クレーム）』で特定された発明の特許が成立することもあり、その特許発明の技術的範囲について判示する裁判例もあった。これらの裁判例では、記載要件(36条)に徴して導かれるとするクレーム解釈によって技術的範囲が画定されており、知財高裁大合議部判決は、これらクレーム解釈の判決の蓄積を参考に平成6年改正前の旧36条5項1号の法解釈としてサポート要件を規律したのだと考えられる。

このような理解に立つと、知財高裁大合議部判決における「課題を解決できると認識できる」の文言の理解に示唆が得られる。一つは、「課題を解決できると認識できる」のではなく、「課題を解決できると認識できる『範囲』」の問題であること。もう一つは、「課題を解決できる」とあるのは、特許請求の範囲の記載が単なる『課題の提示』ではなく『課題の解決』である必要があるとの考えに由来することである。

知財高裁大合議部判決が判示した判断基準における『課題』の文言が、『課題の提示』ではなく『課題の解決』を示すことに由来するのであれば、特許請求の範囲に『課題』を記載することで要件が自明化してしまうように見えるのも単なる錯覚に過ぎない。由来に遡って考えれば、『課題の提示』ではなく『課題の解決』を示したことになり得るだけの技術思想の裏付けが開示されているかを検討すべきことだけだ。

5. 本件判決の検討

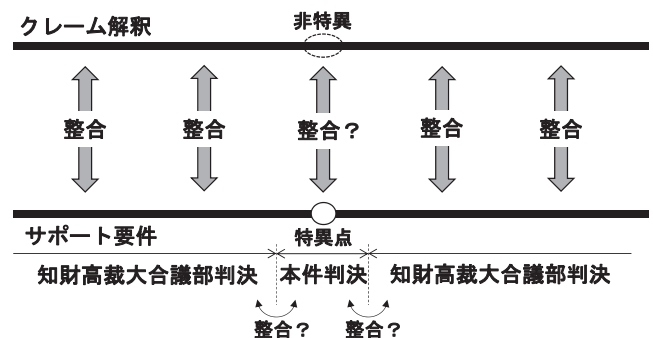
上記理解に基づいて、本件判決が判示した新たな判断基準と知財高裁大合議部判決が判示した判断基準との間における妥当な整合性ないし連続性を検討する。

5-1. 整合性の判断基準

まず、既に指摘したことであるが、本件判決は、「本願物性要件は、…本願組成要件で特定される光学ガラスを、本願発明の課題を解決できるものに限定するための要件」と認めている⁽³²⁾。結果、「本願発明の課題を解決できるものに限定」した光学ガラスが「本願発明の課題を解決できる」と認識できるのは明らかなので、知財高裁大合議部判決が判示した判断基準が自明化してしまう（少なくともそう見える）。そして、本件判決は、知財高裁大合議部判決の判断基準に直接のあてはめをせず、判示した新たな判断基準においてあてはめを行う。

ここで、本件判決と知財高裁大合議部判決の判断基準の整合性が問題となるが、問題は単純ではない。本来であれば、本件判決の判断基準と知財高裁大合議部判決の判断基準の両方にあてはめを行い、両者の結論が一致することを確認すべきなのであろうが、知財高裁大合議部判決の判断基準がトートロジーとなっている状況では、これをすることはできない。そもそも、本件判決が新たに判示した判断基準もトートロジーとなってしまうとは意味がない。

そこで、両者の判断基準が妥当な整合性ないし連続性を保っていることを検証するのだが、これにはクレーム解釈との整合性に着目すべきだろう。特許法104条の3の抗弁が存在している現在、知財高裁大合議部判決の判断基準に従うサポート要件の適合性がクレーム解釈に整合していると考えられるのだから、本件判決が判示した新たな判断基準に従うサポート要件の適合性もクレーム解釈に整合しているならば、本件判決と知財高裁大合議部判決の判断基準の間に妥当な整合性ないし連続性が維持されていると考えてもよいだろう。



そして、この問題は、本願物性要件および本願組成要件で特定される光学ガラスが、単なる『課題の提示』ではなく『課題の解決』を示したと認識できる範囲を超えているか否かの検証に帰着する。

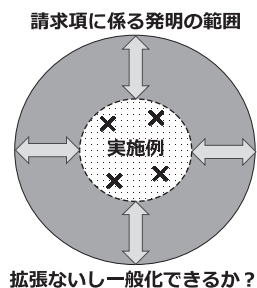
5-2. 妥当な整合性の確認

次に、本願物性要件および本願組成要件で特定される光学ガラスが『課題の解決』を示したことになり得るだけの技術思想の裏付けが開示されているかを検証することになる。ここで問題となるのが、原告自身も認める「本願組成要件を満たす光学ガラスであっても本願物性要件を満たさないものが存在すること」⁽³³⁾である。これは、製造時には本願組成要件に関するパラメータしか調整し得ないにも拘らず、本願組成要件を満たす光学ガラスであっても本願発明の課題を解決できない光学ガラスが存在することを意味する。製造時に制御不可能な技術的事項で発明を特定しても『課題の解決』を示したとはいえない虞もあるだろう。

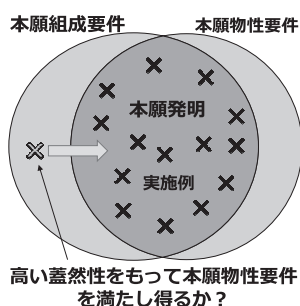
これに対し、本件判決は、「本願組成要件を満たす光学ガラスであっても本願物性要件を満たさないものが存在すること」を許容しつつも、「本願組成要件で特定される光学ガラスが高い蓋然性をもって本願物性要件を満たし得るものであることを、発明の詳細な説明の記載や示唆又は本願出願時の技術常識から当業者が認

識できることが必要というべきである。」⁽³⁴⁾とする。本件判決の立場は、通常のサポート要件の問題では、請求項に係る発明の範囲のうち発明の詳細な説明に開示された内容が一部であったとしても、出願時の技術常識から当業者が「内容を拡張ないし一般化できる」ならサポート要件の適合が認められるのだから、逆方向の許容幅も認めるものだといえるだろう。

通常のサポート要件



本件のサポート要件



本件判決は、「当業者は、本願明細書の発明の詳細な説明の記載から、本願物性要件を満たす光学ガラスを得るには、「Nb₂O₅成分を40%超65%以下の範囲で含有し、かつ、TiO₂/(ZrO₂+Nb₂O₅)を0.2以下とする」ことが特に重要であることを理解するものといえる」と指摘する⁽³⁵⁾。ここで、「Nb₂O₅成分を40%超65%以下の範囲で含有し、かつ、TiO₂/(ZrO₂+Nb₂O₅)を0.2以下とする」とあるのは、本願組成要件の一部となっていることにも着目したい。そして、「当業者は、本願組成要件に規定された各数値範囲のうち、実施例として具体的に示された組成物に係る数値範囲を超える組成を有するものであっても」、「これらの条件を維持しながら、光学ガラスの製造において通常行われる試行錯誤の範囲内で上記のような成分調整を行うことにより、高い蓋然性をもって本願物性要件を満たす光学ガラスを得ることが可能であることも理解し得るというべきである。」としている⁽³⁶⁾。

確かに「本願組成要件に関するガラスの組成のうち、実施例で示されているものは一部の数値範囲の組成にとどまり、当該数値範囲を超える部分については、本願物性要件を満たす光学ガラスが得られることが実施例の記載により裏付けられているとはいえず」、「本願組成要件を満たす光学ガラスであっても本願物性要件を満たさないものが存在する」⁽³⁷⁾ことのみに着目するならば、実施例により当該発明の『課題の解決』を示したとはいえないかも知れない。

しかしながら、本願組成要件の一部である「Nb₂O₅

成分を40%超65%以下の範囲で含有し、かつ、TiO₂/(ZrO₂+Nb₂O₅)を0.2以下とする」ことが特に重要であり、「これらの条件を維持しながら、光学ガラスの製造において通常行われる試行錯誤の範囲内で上記のような成分調整を行うことにより、高い蓋然性をもって本願物性要件を満たす光学ガラスを得ることが可能であることも理解し得る」のならば、「本願組成要件に規定された各数値範囲のうち、実施例として具体的に示された組成物に係る数値範囲を超える組成を有するものであっても」⁽³⁸⁾、当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明の『課題の解決』を示したと認識できる範囲のものであるといえるだろう。

このように、本件判決で用いられた認定事実を用いて、本願物性要件および本願組成要件で特定される光学ガラスが『課題の解決』を示したことになり得るだけの裏付けが開示されていることを確認することもできる。このことは、知財高裁大合議部判決の判断基準を単なる『課題の提示』ではなく『課題の解決』が示されていることを問う要件として判断しても、本件判決と同じ結論を得ることになり、本件判決と知財高裁大合議部判決の判断基準の間に妥当な整合性ないし連続性が維持されていることを示している。

5-3. 類似裁判例との整合性

ところで、本件審決に類似の判断がされた裁判例として知財高判平成25年2月20日(平成24年(行ケ)第10151号)[高強度高延性容器用鋼板事件]がある。

当該判決は、「【請求項1】重量%で、C:0.005~0.040%を含有し、JIS5号試験片による引張試験における0.2%耐力が430MPa以上、全伸びが15%以下で、10%の冷間圧延前後のJIS5号試験片による引張試験における0.2%耐力の差が120MPa以下で、引張強度と0.2%耐力の差が20MPa以上であることを特徴とする板厚0.4mm以下の高強度高延性容器用鋼板。」⁽³⁹⁾との記載で特定された発明のサポート要件の適合性を否定するものであった⁽⁴⁰⁾。

この事件を本件判決で判示された新たな判断基準を用いて考えてみると、『組成要件』が「C:0.005~0.040%を含有し」となり、『物性要件』が「JIS5号試験片による引張試験における0.2%耐力が430MPa以上、全伸びが15%以下で、10%の冷間圧延前後のJIS5号試験片による引張試験における0.2%耐力の差が120MPa以下で、引張強度と0.2%耐力の差が20MPa以上であ

る」となるだろう。

しかも、発明の詳細な説明には「鋼板の0.2%耐力は本発明鋼では430MPa以上に限定する。これは、原板でこれ以下の0.2%耐力であれば本発明によらなくともフランジ成形性の良好な鋼板が製造可能なためである。(【0012】)」「鋼板の全伸びは本発明鋼では15%以下に限定する。これは、原板の全伸びがこれ以上であれば本発明によらなくともフランジ成形性の良好な鋼板が製造可能なためである。(【0013】)」「本発明で限定すべき加工硬化挙動の指標および限定範囲は、引張強度と0.2%耐力の差を20MPa以上、または鋼板に10%の冷間圧延を施した場合の0.2%耐力の上昇量を120MPa以下とすることである。…加工硬化挙動がこの範囲にない場合は、製缶工程でのフランジ成形性が顕著に劣化する。(【0014】【0015】)」とあり、上記『物性要件』は、良好なフランジ成形性を有するという課題を定量的に表現したものといえるだろう。当該判決は本件判決と非常に類似した事件であった。

この事件に対して、本件判決で判示された新たな判断基準を類推すると、『組成要件』で特定される『板厚0.4mm以下の高強度高延性容器用鋼板』が高い蓋然性をもって『物性要件』を満たし得るものであることを、発明の詳細な説明の記載や示唆又は本願出願時の技術常識から当業者が認識できることが必要といふべきである。」となる。そして、この類推された本件判決で判示された新たな判断基準を用いて当該事件を判断した場合、元の判決と同じくサポート要件の適合性を否定する結果になるのではないだろうか。

実際、当該判決では「本件訂正発明に係る特許請求の範囲に記載された鋼板は、上記アのとおり、C:0.005~0.040%を含有し、容器に用いられるものである限り、各種の成分及び組成範囲を有する鋼板を包含するものであるのに対し、訂正明細書の発明の詳細な説明には、上記イ以外の成分及び組成範囲を有する鋼…を用いて製造された鋼板が、「JIS5号試験片による引張試験における0.2%耐力が430MPa以上、全伸びが15%以下」及び「10%の冷間圧延前後のJIS5号試験片による引張試験における0.2%耐力の差が120MPa以下で、引張強度と0.2%耐力の差が20MPa以上」を満たし、良好なフランジ成形性を有することについては、何ら開示されていない。…のみならず、そもそも、合金は、…合金の成分及び組成範囲が異なれば、同じ製造方法により製造したとしても、その特性は異なる

ことが通常であると解される。そして、訂正明細書の発明の詳細な説明に開示された鋼の組成についてみると、含有する成分として、C:0.005~0.040%のほか、Si:0.001~0.1%、Mn:0.01~0.5%、P:0.002~0.04%、S:0.002~0.04%、Al:0.010~0.100%、N:0.0005~0.0060%と特定しているところ、上記以外の成分及び組成範囲を有する鋼を用いる場合においても、上記の所定の製造方法により製造された鋼板が、良好なフランジ成形性を有するものであるとは、当業者が認識することはできないといふべきであり、また、そのように認識することができることを認めるに足る証拠もない。⁽⁴¹⁾と指摘されている。このことを考えると、『組成要件』で特定される『板厚0.4mm以下の高強度高延性容器用鋼板』が高い蓋然性をもって『物性要件』を満たし得るものであることを、発明の詳細な説明の記載や示唆又は本願出願時の技術常識から当業者が認識でき(ない)となるだろう。

本件判決で判示された新たな判断基準は、知財高裁大合議部判決が自明化してしまう状況に対処する解決策として判示されたものであるところ、上記事件は、本件判決で判示された新たな判断基準が、サポート要件の適合性を否定することもある非自明な要件として機能する可能性を示す例となる。本件判決で判示された新たな判断基準は、事例に限定されるようにもみえるが、その考え方は、より一般的な事例にも適用し得る可能性がある。

6. おわりに (まとめ)

平成6年特許法改正では、旧36条5項2号が廃止され、特許請求の範囲の記載は基本的に特許出願人の自由な選択に委ねられることになった。この改正により、機能的クレームの記載も公式に認められたのだから、その一態様として、課題自体の特許請求の範囲に記載することも、特許出願人の自由な選択に委ねられていると解すべきだろう。

もっとも、特許請求の範囲の記載が特許出願人の自由な選択に委ねられているとしても、あらゆる記載が許容されるものではない。機能的クレームで特定された発明が、発明の詳細な説明に記載した発明に比して広い独占権を請求するものであれば、サポート要件の適合性が否定されることになる。そして、課題自体の特許請求の範囲に記載することが機能的クレームの一態様であるのなら、やはり同じ規律を受けるべきだ。

ところで、知財高裁大合議部判決が判示したサポート要件の適合性の判断基準には「課題を解決できると認識できる」との文言があり、課題自体を特許請求の範囲に記載してしまえば、要件が自明化してしまうように見える。つまり、課題自体を特許請求の範囲に記載してしまえば、課題を解決できるもののみに発明が限定されることになり、当該限定から直ちに「課題を解決できると認識できる」ことになる。

本件判決が新たな判断基準を判示した意義は、課題自体で特定された発明のサポート要件に関するこの特異点を解消したことにある。課題自体を記載したクレームが機能的クレームの一態様であるならば、これが広すぎるクレームであるか否かは知財高裁大合議部判決の射程となるべき問題であるが、その判断基準には「課題」の文言があるが故に、適切に事案を処理することが困難であった。本件判決は、課題自体で特定された発明のサポート要件であっても、知財高裁大合議部判決が判示した判断基準の射程内であることを確認したと評することができるだろう。

ただし、本件判決は、判示した新たな判断基準の妥当性についてまでは説明していない。本件判決は、表面的には知財高裁大合議部判決を踏襲する立場を採っているが、直接的には知財高裁大合議部判決の判断基準にあてはめを行わず、新たに判示した判断基準に対してあてはめを行っている。したがって、本件判決と知財高裁大合議部判決の判断基準の間に妥当な整合性がなければ、全く異なる判断基準でサポート要件の適合性を判断したことにもなりかねない。

本稿は、この点に関し、機能的クレームに対するクレーム解釈とサポート要件との間の整合性に着目し、本件判決が判示した新たな判断基準の妥当性を検討した。機能的クレームは、平成6年特許法改正にて公式に認められた記載であるが、実際にはそれ以前から特許が成立することもあり、その特許発明の技術的範囲について判示する裁判例もある。しかも、特許請求の範囲の記載が単なる「課題の提示」ではなく「課題の解決」である必要がある旨が説かれ、その理由は記載要件(36条)に徴するとされている。特許法104条の3の抗弁が存在している現在、知財高裁大合議部判決の判断基準に従うサポート要件の適合性がクレーム解釈に整合していると考えられるのだから、本件判決が判示した新たな判断基準に従うサポート要件の適合性もクレーム解釈に整合しているならば、クレーム解釈

を間に介して、本件判決と知財高裁大合議部判決の判断基準の間に妥当な整合性ないし連続性が維持されていると考えてもよいだろう。

実際、上記観点で検討した結果、本件判決と知財高裁大合議部判決の判断基準の間に妥当な整合性ないし連続性が維持されていると確認することができる。また、過去の類似裁判例に対して本件判決が判示した新たな判断基準を類推して適用すると、当該類似裁判例での判決と同じ結論が導かれるように思われる。このことは、本件判決で判示された新たな判断基準の考え方自体は、より一般的な事例にも適用し得る可能性があることを意味する。


(参考文献)

- (1) 知財高裁大合議部判決の判決文 24-25 頁。
- (2) 本件判決の判決文 2-3 頁。
- (3) 本件判決の判決文 4 頁。
- (4) 本件審決に類似の判断がされた裁判例として、後述する知財高判平成 25 年 2 月 20 日(平成 24 年(行ケ)第 10151 号)がある。
- (5) 本件判決の判決文 5-6 頁。
- (6) 本件判決の判決文 32-33 頁。
- (7) 本件判決の判決文 36-38 頁。
- (8) 本件判決の判決文 40 頁。
- (9) 高部真規子「実務詳細 特許関連訴訟(第 2 版)」(金融財政事情研究会 2012 年) 182 頁より。その他、高林龍「標準特許法(第 3 版)」(有斐閣 2002 年) 134 頁にも同様記載あり。
- (10) 竹田稔・松任谷優子「知的財産権訴訟要論 特許編(第 7 版)」(発明推進協会 2017 年) 91 頁より。
- (11) 特許庁編「特許・実用新案審査」第 III 部第 2 章第 4 節 2.1.1 例 2 より。なお、本例は「その物が固有に有している機能、特性等が請求項中に記載されている場合」とされており、「この場合は、請求項中に機能、特性等を用いて物を特定しようとする記載があったとしても、審査官は、その記載を、その物自体を意味しているものと認定する。」とされている。
- (12) この例に近い事例として、知財高判平成 29 年 6 月 8 日(平成 28 年(行ケ)第 10147 号)[トマト含有飲料事件]における、「濃厚な味わいでフルーツトマトのような甘みがあり且つトマトの酸味が抑制された、新規なトマト含有飲料…を提供する(【0008】)」という課題に対して「【請求項 1】糖度が 9.4~10.0 であり、糖酸比が 19.0~30.0 であり、グルタミン酸及びアスパラギン酸の含有量の合計が、0.36~0.42 重量%であることを特徴とする、トマト含有飲料。」という発明がある。
- (13) 知財高裁大合議部判決の判決文 24 頁。
- (14) 産業構造審議会知的財産政策部会 第 3 回特許制度小委員会 資料 7 より。
- (15) 知財高裁大合議部判決の判決文 24 頁。

- (16) 知財高裁大合議部判決の判決文 12 頁。
- (17) 知財高裁大合議部判決の判決文 37 頁。
- (18) 本事件についての評釈として、青柳哈子「『抽象的・機能的に表現されたクレームの解釈』について」『特許第 64 巻第 7 号 65-81 頁（日本弁理士会 2011 年）』が詳しい。
- (19) 出典 D1-Law ID27751846 参照。
- (20) 出典 D1-Law ID27752273 参照。また、第 2 審判決では「(構成要件を)、一実施例の装置における具体的な構成、作用にのみ限定することは当を得ないとしても、機能的、抽象的に表現された構成要件であることに事寄せて、本来、その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易にその実施をすることができる程度に、明細書に開示されていない技術的思想までも当然に含ませうものであってはならないことは明らかである。」と指摘し、知財高裁大合議部判決の判示の規定ぶりに近いことも述べている。
- (21) 昭和 34 年特許法の 36 条 5 項は「第二項第四号の特許請求の範囲には、発明の詳細な説明に記載した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。」と規定されていた。これが、昭和 62 年改正の時に、法 36 条 4 項にて「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。(1号)」と「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た項(以下「請求項」という。)に区分してあること。(2号)」に分離され、その後、平成 6 年に 2 号は廃止されたものの、1 号は条文番号が変更されて現在に至る。
- (22) 例えば、東京高判昭和 63 年 3 月 31 日(昭和 56 年(行ケ)第 314 号)では「本件発明の明細書には、そのように理解し得る根拠となり得る記載はないし、このことは当業者の通常の技術常識をもつてしても知り得る事項であるとは認められない。…そうすると、本件明細書は、本件発明の明細書の特許請求の範囲において、…とした点について明細書の発明の詳細な説明に記載しない事項を特許請求の範囲としたものといわなければならない。」と指摘し、特許法 36 条 5 項の規定を満たしていないという判断がなされている。
- (23) 出典 D1-Law ID28040747 参照。
- (24) 知財高裁大合議部判決はその趣旨を「特許法旧 36 条 5 項 1 号の規定する明細書のサポート要件が、特許請求の範囲の記載を上記規定のように限定したのは、発明の詳細な説明に記載していない発明を特許請求の範囲に記載すると、公開されていない発明について独占的、排他的な権利が発生することになり、一般公衆からその自由利用の利益を奪い、ひいては産業の発達を阻害するおそれを生じ、上記の特許制度の趣旨に反することになるからである。」と説明している。
- (25) 例えば設楽隆一「機能クレームの解釈について」『知的財産法の理論と実務』(新日本法規出版 2007 年) 134 頁には、ボールベアリング自動組立装置事件や磁気媒体リーダー事件を参照しながら「これらの判決は、いずれもクレームの記載が抽象的、機能的であり、特許法 36 条に違反するほどに広すぎる場合に、クレームのみに基づいて技術的範囲を認定せずに、明細書に具体的に開示されている技術的思想(実施例と実施例から当業者が容易に実施し得る構成のもの)に基づいて、クレームを限定解釈したものである。ところで、これらの判決は、いずれもキルビー判決の裁判例である。…現在では、無効の抗弁(特許 104 条の 3、新案 30 で準用)により請求を棄却することが可能になった。すなわち、クレームが広すぎて、クレームに記載された発明の一部を当業者が実施することができない場合、あるいは、クレームが広すぎて、クレームに記載された発明が明細書に開示されているとは認められたいときに、そのような特許発明は、特許法 36 条違反(実用新案法 5 条違反)として、侵害訴訟において無効の抗弁を認めることも可能である。」との指摘をし、「(甲説) 広すぎる機能的クレームについては、…無効の抗弁が認められた以上は、無効の抗弁により無効となるかどうかで判断すべきである。」と「(乙説) 広すぎる機能的クレームについては、このような限定解釈も、無効の抗弁も両方認められるべきである。」という二つの立場で今後への展望を検討している。また、高林龍「標準特許法(第 3 版)」(有斐閣 2002 年) 136 頁でも、「片やクレーム解釈論であり他方は特許法 104 条の 3 の権利行使阻止の抗弁であると明確に区別することは実益に乏しいというのが実務的感覚である。」と指摘されている。その他、クレーム解釈と記載要件の関係に関しては、日本弁理士会中央知的財産研究所研究報告 45 号(別冊特許 20 号)「特許クレームと記載要件」(日本弁理士会 2018 年)が詳しい。
- (26) フリバンセリン事件判決の判決文 18 頁。
- (27) 知財高裁大合議部判決の判決文 30 頁。
- (28) フリバンセリン事件判決の判決文 10 頁。
- (29) 実際、知財高判平成 19 年 3 月 1 日(平成 17 年(行ケ)第 10818 号)では「一般に、医薬についての用途発明においては、物質名や化学構造からその有用性を予測することは困難であって、発明の詳細な説明に有効量、投与方法、製剤化のための事項がある程度記載されていても、それだけでは、当業者は当該医薬が実際にその用途において有用性があるか否かを知ることはできず、発明の課題が解決できることを認識することはできないから、さらに薬理データ又はこれと同視することのできる程度の事項を記載してその用途の有用性を裏付ける必要があるというべきである。そして、その裏返しとして、特許請求の範囲の記載が発明の詳細な説明の裏付けを超えているときには、特許請求の範囲の記載は、特許法 36 条 5 項 1 号が規定するいわゆるサポート要件に違反するということになる。」と判示されていた。
- (30) フリバンセリン事件判決の判決文 25-26 頁。
- (31) 吉田広志[判例時報 2117 号 117-187 頁(判例評論 631 号 31-41 頁)]では、当該判示部分を「平成十七年大合議判決の射程は本事案には及ばないとの立場を表面上は取っている」と解し、「本判決は抽象論、結論ともそれ(筆者注：平成十七年大合議判決)と正反対の結論を採用したことになる」と評されている。
- (32) 本稿「3-1. 判旨」参照。
- (33) 本稿「2-3. 原告主張の要点」参照。
- (34) 本稿「3-1. 判旨」参照。
- (35) 本稿「3-2. あてはめ」参照。
- (36) 本稿「3-2. あてはめ」参照。

- (37) 本稿「2 - 2. 審決の理由の要点」および「2 - 3. 原告主張の要点」参照。
(38) 本稿「3 - 2. あてはめ」参照。
(39) 高強度高延性容器用鋼板事件の判決文 2 頁。
(40) 当該判決では「鋼の組成について、「C:0.005~0.040% を含有」することを特定するのみで、C 以外の成分について何ら特定していない本件訂正発明は、訂正明細書の発明の詳細な

- 説明に開示された技術事項を超える広い特許請求の範囲を記載していることになるから、訂正明細書の発明の詳細な説明に記載されたものとはいえない。」という判断がされている。
(41) 高強度高延性容器用鋼板事件の判決文 16-17 頁。
(原稿受領 2018. 11. 30)



ヒット商品は こうして 生まれた!


平成 30 年
改訂版

ヒット商品を支えた知的財産権

「パテント・アトニー誌」で毎号連載しております、「ヒット商品を支えた知的財産権」。

こちらの記事を一冊にまとめた「ヒット商品はこうして生まれた!」は発明のストーリーをコンパクトにまとめたもので、非常に好評を博しております。

是非ご覧いただき、知的財産、更には弁理士への理解を深めていただければ幸いです。



◆本誌をご希望の方は、panf@jpaa.or.jp までご一報ください。