

本当は怖いサポート要件と発明の本質

—実務者の邪(よこしま)な心と実務の疾(やま)しき踏襲とが狙い澄まして裁かれた。—

会員 宮下 洋明

要 約

サポート要件に関する判決は、厳し過ぎる。近年、そのような実務者の声を見聞きする。果たして、実務者の声は、正しいのだろうか。何故、サポート要件充足性を敢えて判断するのか。実務者が直視すべきは、サポート要件の争点化の真因である。一連のサポート要件判決が炙り出したのは、実務の甘さである。

目次

1. 序論

- (1) 実務者の声
- (2) 実務者の声に対する疑問
- (3) サポート要件
 - (3-1) 条文
 - (3-2) 趣旨
 - (3-3) 知財高裁大合議判決（偏光フィルム事件）

2. 本論

- (1) 特許請求の範囲の起草の心得
- (2) 特許請求の範囲の起草の現状
 - (2-1) 発明の拡張
 - (2-2) 侵害立証の容易化
 - (2-3) 特許請求の範囲の記載の柔軟性
 - (2-4) 特許請求の範囲の記載の明確性
 - (2-5) サポート要件の位置づけ
- (3) 邪（よこしま）クレームの起草
- (4) 明細書の起草の現状
 - (4-1) 切り貼り実務
 - (4-2) 切り貼り実務の目的
 - (4-3) 実質的サポート要件の具備
- (5) サポート要件争点化の真因
 - (5-1) 特許請求の範囲の正当化
 - (5-2) 発見
 - (5-3) 不適切例
 - (5-4) 技術の捻出（邪クレームの起草）
 - (5-5) 邪クレームの切り貼り例
 - (5-6) 小括
 - (5-7) 付言—慣用表現「発明の本質」の再考—
- (6) 原点回帰

3. 結論

4. 終わりに

1. 序論

(1) 実務者の声

サポート要件に関する判決は、厳し過ぎる。近年、そのような実務者の声⁽¹⁾を見聞きする。この声が上がっているのは、化学分野であり、とりわけ、食品分野である⁽²⁾⁽³⁾⁽⁴⁾。なぜなら、この分野で頻繁に争われるのがサポート要件充足性だからである⁽⁵⁾⁽⁶⁾⁽⁷⁾⁽⁸⁾。

(2) 実務者の声に対する疑問

実務者の声は、正しいのだろうか。確かに、裁判において、サポート要件充足性を判断するのは、例外的である⁽⁹⁾。言い換えれば、特許要件の一丁目一番地は、新規性及び進歩性である。にもかかわらず、何故、サポート要件充足性を敢えて判断するのか。実務者が直視すべきは、サポート要件の争点化の真因である。

(3) サポート要件

サポート要件を一言で言えば、裏付け要件である。釈迦に説法ではあるが⁽¹⁰⁾、簡単に纏めると、以下のとおりである。

(3-1) 条文

サポート要件を規定するのは、特許法第36条第6項第1号である。

特許法第36条第6項第1号

「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。」

(3-2) 趣旨

サポート要件の趣旨は、特許制度の趣旨の担保である⁽¹¹⁾⁽¹²⁾⁽¹³⁾。ここで、特許制度の趣旨とは、発明公開の代償としての排他的権利の付与である。

(3-3) 知財高裁大合議判決(偏光フィルム事件)

偏光フィルム事件の知財高裁大合議判決⁽¹⁴⁾(以下、「大合議判決」という。)で示されたのは、「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」(特許法第36条第6項第1号)であるか否かを実質的に判断する点である。具体的には、以下のとおりである。

特許請求の範囲に記載された発明が、
形式的サポート要件：発明の詳細な説明に記載された発明であり、
かつ、
実質的サポート要件：発明の詳細な説明の記載により又は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。

この大合議判決で追認されたのは、平成15年改訂審査基準である。それ以前の平成5年改訂審査基準で要求していたのは、形式的サポート要件のみである。この基準の内容を抜粋すると、「(サポート要件とは、)用語の統一など形式的整合性を求める形式的要件」である。そのような形式的判断を改めたのは、平成15年改訂審査基準である。この基準で新たに要求したのは、実質的サポート要件である。

2. 本論

サポート要件争点化の真因は、課題解決の作用機序及び実験結果の意義(考察)が蔑ろにされていることである。すなわち、特許請求の範囲の記載の巧拙を問わず、明細書の記載は、旧態依然、特許請求の範囲の記載の写し又は書き下し文にすぎない。また、特許請求の範囲の拙い記載に反映されていないのは、課題解決の作用機序及び実験結果の意義の考察である。それ故、明細書を通覧しても、発明が理解できない。つまり、一連のサポート要件判決が炙り出したのは、実務の甘さである。具体的には、以下のとおりである。

(1) 特許請求の範囲の起草の心得

特許請求の範囲の起草者が叩き込まれる心得は、「発明の本質を見抜(け)」⁽¹⁵⁾である。そのような心得を言い換えると、「発明を思想化せよ」⁽¹⁶⁾である。特許請求の範囲の記載(以下、「クレイム」ということもある。)の良し悪しを決めるのは、如何に発明の本質を見抜けるか、だからである。ここで、「発明の本質」とは、課題解決の作用機序である。「特許発明の本質的部分」(ボールスプライン最高裁判決⁽¹⁷⁾の均等論第1要件)の判断でも考慮されるのは、「本件発明の目的、作用効果」⁽¹⁸⁾である。

(2) 特許請求の範囲の起草の現状

実務者に期待されるのは、如何に発明を有利に特定するのかであり、具体的には、発明の拡張及び侵害立証の容易化である。特許請求の範囲の記載の柔軟性の下、実務者が最低限意識するのは、特許請求の範囲の記載の明確性である。他方、サポート要件は、殆ど意識されない。具体的には、以下のとおりである。

(2-1) 発明の拡張

実務者に期待されるのは、新規性・進歩性の具備も然ることながら、発明の拡張⁽¹⁹⁾である。図1で示されるのは、発明の拡張の概念である。すなわち、対象技術(発明者の提案)を多面的に検討することで、対象技術以外の技術(例えば、代替技術など)が認識される。

表1で示されるのは、ソフトウェア技術での拡張例である。当初の課題「ルート線図の視認性向上」を多面的に検討すると、その視点は、「設計変化点の極小化」及び「処理速度の向上」である。前者の視点から認識されるのは、課題「既存DBの構成を維持する」及びその解決手段「画像変換を採用する」である。この解決手段は、当初の解決手段でもある。他方、後者の視点から認識されるのは、課題「処理速度を下げない」及びその解決手段「影付きルート線図をDB化する」である。この解決手段は、新たに認識される解決手段である。

表2で示されるのは、食品加工技術での拡張例である。当初の課題「柑橘飲料の酸味低減(風味向上)」を多面的に検討すると、その視点は、「製造コストの低減」及び「自然な風味」である。前者の視点から認識されるのは、課題「安価な高酸度(酸っぱい)柑橘

搾汁液のみを用いる」及びその解決手段「脱酸処理を採用する」である。この解決手段は、当初の解決手段でもある。他方、後者の視点から認識されるのは、課題「脱酸樹脂の臭いを避ける」及びその解決手段「低酸度柑橘を搾汁する」である。この解決手段は、新たに認識される解決手段である。

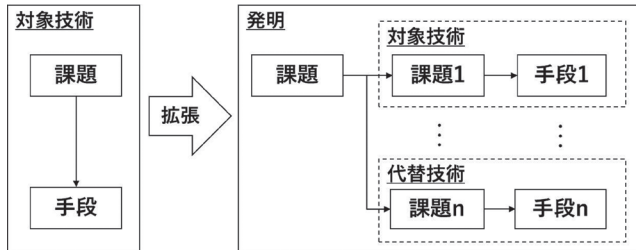


図1 発明の拡張の概念図

表1：ソフトウェア技術の拡張例

対象技術	課題	ルート線図の視認性向上	
解決手段		<ul style="list-style-type: none"> 処理 A：ルート線図を変換して影付きルート線図とする。 処理 B：交差点立体図及び影付きルート線図を重畳して交差点拡大図とする。 交差点拡大図のルート線図は、浮き上がって見える。 地図データベース (DB) に従来から格納されているのは、ルート線図及び交差点立体図のみである。影付きルート線図は、格納されていない。 	
発明拡張	多面的視点	視点①：設計変化点の極小化 ・視認性の向上あたり、既存DBの構成を維持するため、画像変換を採用する。	視点②：処理速度の向上 ・視認性の向上あたり、処理速度を下げないため、影付きルート線図をDB化する。
		請求項案① ナビゲーションプログラムであって、コンピュータに実行させるのは、次の処理である： ・処理 A：地図 DB 上のルート線図を変換して影付きルート線図とし、かつ、 ・処理 B：地図 DB 上の交差点立体図及び変換で得られた影付きルート線図を重畳して交差点拡大図とする。	請求項案② ナビゲーションプログラムであって、コンピュータに実行させるのは、次の処理である： ・処理 C：地図 DB 上の影付きルート線図を読み出し、かつ、 ・処理 D：地図 DB 上の交差点立体図及び読み出された影付きルート線図を重畳して交差点拡大図とする。

表2：食品加工技術の拡張例

対象技術	課題	柑橘飲料の酸味低減 (風味向上)	
発明拡張	多面的視点	解決手段 ・工程 A：高酸度柑橘搾汁液を脱酸して脱酸液とする。 ・工程 B：高酸度柑橘搾汁液及び脱酸液を調合して柑橘飲料とする。 ・柑橘飲料の酸度は、所定の値以下である。	
		視点①：製造コストの低減 ・酸味低減にあたり、安価な高酸度 (酸っぱい) 柑橘搾汁液のみを用いるため、脱酸処理を採用する。	視点②：自然な風味 ・酸味低減にあたり、脱酸樹脂の臭いを避けるため、低酸度柑橘を搾汁する。
		【請求項 X】 柑橘飲料の製造方法であって、それを構成するのは、次の工程である： ・工程 A：高酸度柑橘搾汁液を脱酸して脱酸搾汁液とし、かつ、 ・工程 B：高酸度柑橘搾汁液及び脱酸搾汁液を調合して柑橘飲料とする。	【請求項 X】 柑橘飲料の製造方法であって、それを構成するのは、次の工程である： ・工程 C：低酸度柑橘を搾汁して低酸度柑橘搾汁液とし、かつ、 ・工程 D：低酸度柑橘搾汁液及び高酸度柑橘搾汁液を調合して柑橘飲料とする。
特許請求の範囲			

(2-2) 侵害立証の容易化

上述に加えて、実務者に期待されるのは、侵害立証の容易化である。特許発明の実施が立証困難ならば、特許発明は容易に模倣される。そのような特許は、財産であるどころか、罪産である。なぜなら、特許発明は、公開されるばかりで、実質的に保護されないからである。

図2で示されるのは、クレームチャートである。特

特許発明の請求項1	イ号製品「〇Δ装置」	証拠
(1)X装置であって、	〇Δ装置は、「X装置」を充足する。	取扱説明書P.XXに記載されている。
(2)部品Aと、	〇Δ装置の部品Pは、「部品A」を充足する。	取扱説明書P.XXに記載されている。
(3)部品Bと、	〇Δ装置の部品Qは、「部品B」を充足する。	取扱説明書P.XXの記載から自明。
(4)を備えるX装置。	(1)の対比に同じ。	(1)の対比に同じ。

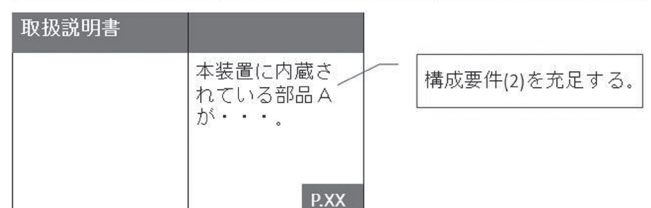
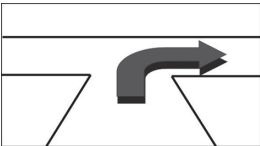


図2 クレームチャート

表3：ソフトウェア技術の立証容易化例

	特許請求の範囲	侵害立証の難易
案①	<p>【請求項 X】 ナビゲーションプログラムであって、コンピュータに実行させるのは、次の処理である： ・処理 A：地図 DB 上のルート線図を変換して影付きルート線図とし、かつ、 ・処理 B：地図 DB 上の交差点立体図及び変換で得られた影付きルート線図を重畳して交差点拡大図とする。</p>	<p>困難である。 ・購入したナビゲーションソフトウェアを実行しても、「ルート線図を変換して」いるか否か、「重畳して」いるか否かは、不明である。</p>
案②	<p>【請求項 X】 ナビゲーションプログラムであって、コンピュータに実行させるのは、次の処理である： ・処理 C：地図 DB 上の影付きルート線図を読み出し、かつ、 ・処理 D：地図 DB 上の交差点立体図及び読み出された影付きルート線図を重畳して交差点拡大図とする。</p>	<p>困難である。 ・購入したナビゲーションソフトウェアを実行しても、「地図 DB 上」の「影付きルート線図」の存否、「重畳して」いるか否かは、不明である。</p>
案③	<p>【請求項 X】 ナビゲーションプログラムであって、コンピュータに実行させるのは、次の処理である： ・処理 E：交差点拡大図を表示し、ここで、前記交差点拡大図を構成するのは、少なくとも、影付きルート線図である。</p>	<p>容易である。 ・購入したナビゲーションソフトウェアを実行すれば、「交差点拡大図」が表示され、その画面要素「影付きルート線図」が表示される。</p> <div style="text-align: center;">  <p>対象技術</p> </div>

許権の行使にあたり、特許権者が準備するのは、クレームチャートである。クレームチャートで示されるのは、特許請求の範囲の分説、イ号製品の分説、及びそれらに対応する証拠の所在である。つまり、特許請求の範囲の起草にあたり、実務者が留意すべきは、証拠入手が容易か否かである。

表3で示されるのは、ソフトウェア技術での立証容易化例である。詳説しないが、内部処理「変換」及び「重畳」(案①)の立証は、困難である。また、データ構造「地図 DB 上」の「影付きルート線図」(案②)の立証も困難である。他方、出力値「交差点拡大図」及び「影付きルート線図」(案③)の立証は、容易である。つまり、ソフトウェア技術において、特許請求

表4：食品加工技術の立証容易化例

	特許請求の範囲	侵害立証の難易
案①	<p>【請求項 X】 柑橘飲料の製造方法であって、それを構成するのは、次の工程である： ・工程 A：高酸度柑橘搾汁液を脱酸して脱酸搾汁液とし、かつ、 ・工程 B：高酸度柑橘搾汁液及び脱酸搾汁液を調合して柑橘飲料とする。</p>	<p>困難である。 ・購入した柑橘飲料を分析しても、「高酸度柑橘搾汁液を脱酸して」いるか否か、「脱酸搾汁液を調合して」いるか否かは、不明である。</p>
案②	<p>【請求項 X】 柑橘飲料の製造方法であって、それを構成するのは、次の工程である： ・工程 C：低酸度柑橘を搾汁して低酸度柑橘搾汁液とし、かつ、 ・工程 D：低酸度柑橘搾汁液及び高酸度柑橘搾汁液を調合して柑橘飲料とする。</p>	<p>困難である。 ・購入した柑橘飲料を分析しても、「低酸度柑橘を搾汁して」いるか否か、「低酸度柑橘搾汁液」を「調合して」いるか否かは、不明である。</p>
案③	<p>【請求項 X】 柑橘飲料であって、その酸度は、所定の値以下である。</p>	<p>容易である。 ・購入した柑橘飲料を分析すれば、「柑橘飲料」の「酸度」が判明する。</p>

の範囲で特定されるのは、内部処理ではなく、出力値又は入力値である。

表4で示されるのは、食品加工技術での立証容易化例である。製造工程「脱酸」及び「調合」(案①)並びに「搾汁」及び「調合」(案②)の立証は、困難である。他方、食品の分析値「酸度」(案③)の立証は、容易である。つまり、食品加工技術において、特許請求の範囲で特定されるのは、製造工程ではなく、食品の分析値である。

(2-3) 特許請求の範囲の記載の柔軟性

そのような自由演技の起草を支えているのは、特許請求の範囲の記載の柔軟性(特許法第36条第5項第1文)である⁽²¹⁾。当該条文を引用すると、以下のとおりである。

特許法第36条第5項第1文

「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。」

(2-4) 特許請求の範囲の記載の明確性

前述した柔軟性の一方で、特許法が要求するのは、特許請求の範囲の記載の明確性である（特許法第36条第6項第2号）。特許・実用新案審査基準で示される明確性の考え方は、大まかに述べると、記載自体が明確か否か、及び、発明が把握されるか否かである⁽²²⁾。当該条文を引用すると、以下のとおりである。

特許法第36条第6項第2号

「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。

二 特許を受けようとする発明が明確であること。」

とはいえ、筆者が実感する限り、記載自体（字面）が明確なら、発明が把握されるか否かは措くとしても、明確性は必ずしも否定されない。図3で示されるのは、「角（つの）を備えたロッカー」の模式図である。例えば、特許請求の範囲の記載「角（つの）を備えたロッカー。」の明確性は、否定されない。なぜなら、何故、「ロッカー」における「角」の技術的意味が疑問だとしても、字面「角」、「を備えた」及び「ロッカー」は、それぞれ、明確だからである。嘗ては、「ロッカー」における「角」の技術的意味が審査され、或いは審理されていた。

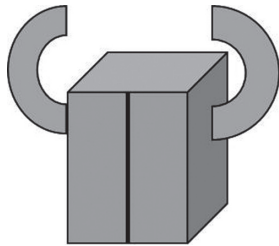


図3 角を備えたロッカーの模式図

(2-5) サポート要件の位置づけ

特許請求の範囲の起草段階において、サポート要件は、殆ど意識されない。なぜなら、多くの実務者が最初に起草するのは、明細書ではなく、特許請求の範囲だからである。諸先輩方の声を要約すれば、「クレームがキマ（決ま）れば、後は簡単ですよ。」ということである。後述するが、この「後は簡単ですよ。」が曲者なのである。

(3) 邪（よこしま）クレームの起草

欲が強すぎると、特許請求の範囲の記載は、恣意的

に編み出される。以下では、恣意的に編み出された特許請求の範囲の記載を「邪クレーム」という。前述のとおり、実務者に期待されるのは、如何に発明を有利に特定するのだからである。ところが、そのような期待が行き過ぎると、発明は、特定されるのではなく、捻出される。そのような過度な期待の典型例は、(イ) 公知・容易想到性の回避、及び(ロ) 発明の秘匿である。しかも、発明が捻出されると、技術も捻出される。発見が法上の「発明」（特許法第2条第1項）である場合⁽²³⁾⁽²⁴⁾も然りである。具体的には、以下のとおりである。

表5で示されるのは、捻出例である。本来の解決手段のうち「原材料」は、言い換えられて、「(原材料の)含有成分」となる。また、残りの解決手段「調合比」は、言い換えられて、「含有成分の濃度比」となる。さらに、本来の発明の官能特徴「焦げ臭い」は、肯定的に変換されて、「コクの一要素」となる。すなわち、本来の課題「果実飲料のコスト低減」は、言い換えられて、「果実飲料のコクの向上」となる。本来の発明を特定するのは、請求項Xであるが、捻出された発明を特定するのは、邪クレーム「請求項Y」である。請求項Yで特定される「成分Bに対する成分

表5 捻出例

	本来の発明	捻出	捻出された発明
課題	果実飲料のコスト低減	⇒	果実飲料の <u>コク</u> の向上
解決手段	原材料： ・果実の加熱濃縮液（安価） ・果実の非加熱濃縮液（高価）	⇒ ⇒ ⇒	含有成分： ・加熱濃縮液の含有成分A ・非加熱濃縮液の含有成分B
	調合比： 加熱濃縮液：非加熱濃縮液 = 2：1	⇒	含有成分の濃度比： A / B = 1.0~3.0 ※数値範囲は、数個のサンプルの最大値及び最小値である。
	官能特徴： 加熱濃縮液は、焦げ臭い。	⇒	官能特徴： 焦げ臭は、 <u>コク</u> の一要素である。
特許請求の範囲	【請求項X】 果実飲料の製造方法であって、それを構成するのは、少なくとも次の工程である： 調合：果実の非加熱濃縮液及び果実の加熱濃縮液をそれぞれ1：2で調合して、果実飲料とする。	⇒	【請求項Y】 果実飲料であって、その含有成分Bに対する成分Aの濃度比（A / B）は、1.0~3.0である。

Aの濃度比(A/B)」は、所謂、特殊パラメータである。特殊パラメータが多用されるのは、その公知性の立証が困難だからである。公知資料が見つからなければ、特許出願は拒絶されない。また、特許の有効性も否定されない。そのような邪な心を体現したのが、当に、特殊パラメータ発明である。

(4) 明細書の起草の現状

明細書の起草の現状を端的に言えば、特許請求の範囲の記載の切り貼り（以下、「切り貼り実務」ということもある。）である。具体的には、以下のとおりである。

(4-1) 切り貼り実務

多くの明細書で採用されているのは、特許請求の範囲の記載の切り貼りである。すなわち、【課題を解決するための手段】欄に記載されているのは、特許請求の範囲の記載の写し又は書き下し文である。さらに、【発明の実施の形態】欄に記載されているのは、特許請求の範囲の記載の写し又は書き下し文に付番したものである。表6で示されるのは、切り貼り実務の例である。

表6：切り貼り実務の例

【書類名】特許請求の範囲	【書類名】明細書
【請求項1】 豆電球と、 前記豆電球が取り付けられる傘部と、 を備える卓上灯。	【課題を解決するための手段】 本発明は、次のとおり。 (1) 豆電球と、前記豆電球が取り付けられる傘部と、を備える卓上灯。
	【発明の実施の形態】 卓上灯1は、豆電球10と、豆電球10が取り付けられる傘部20と、を備える。

(4-2) 切り貼り実務の目的

切り貼り実務の目的は、形式的サポート要件の具備である。すなわち、切り貼り実務で回避されるのは、(イ) 明細書の不記載用語の特許請求の範囲での記載、及び、(ロ) 特許請求の範囲及び明細書間での用語の揺らぎである⁽²⁵⁾。実際に、筆者が指導されたのも、切り貼り実務である。具体的には、「用語の揺れはダメ。用語が揺れないように、クレイムを切り貼りしなさい。」とか、適切か否かは措くとして、「クレイムを切り貼りすれば、『発明の詳細な説明に記載した』（特

許法36条第6項第1号) ことになる。」というものである。つまり、切り貼り実務を実践する理由は、形式的サポート要件違反の回避である。

(4-3) 実質的サポート要件の具備

では、どのように実質的サポート要件を具備するのか。ここでも、実務者が採用するのは、切り貼り実務である。一般的に、特許請求の範囲の記載に反映されているのは、課題解決の作用機序である。そのような特許請求の範囲の記載を切り貼りすれば、課題解決の作用機序は、認識される。それ故、諸先輩方が言われるとおり、「クレイムがキマ（決ま）れば、後は簡単」なのである。

(5) サポート要件争点化の真因

サポート要件争点化の真因は、課題解決の作用機序及び実験結果の意義（考察）が蔑ろにされていることである。すなわち、特許請求の範囲の記載の巧拙を問わず、明細書の記載は、旧態依然、特許請求の範囲の記載の写し又は書き下し文にすぎない。特許請求の範囲の拙い記載に反映されないのは、課題解決の作用機序及び実験結果の意義（考察）である。とりわけ、邪クレイムに反映されているのは、前述のとおり、実務者の邪な心にすぎない。しかも、発見が法上の「発明」（特許法第2条第1項）の場合、その裏付け実験ですら杜撰である。それ故、明細書を通覧しても、発明が理解できない。具体的には、以下のとおりである。

(5-1) 特許請求の範囲の正当化

特許請求の範囲（技術の拡張）を正当化するのは、課題解決の作用機序である。技術に応用されるのは、既知の作用機序である。既知の作用機序を例示すると、自然法則や技術常識などである。

図4が示すのは、技術及び特許請求の範囲の関係である。技術及び特許請求の範囲の関係を喩えると、本影及び半影の関係である。技術を照らす方向が真っ直ぐであれば、本影が生じるのは、技術の真下である。言い換えると、本影は、技術の正射影である。しかも、技術を照らす距離が適切であれば、半影が生じるのは、本影の周囲である。半影の中心と一致するのは、本影の中心である。言い換えると、技術を正しく理解することで、課題解決の作用機序を見抜く。課題解決の作用機序を見抜くと、技術が適切に拡張され、

発明となる。つまり、この発明を特許請求（クレーム）すれば、発明は、保護される。

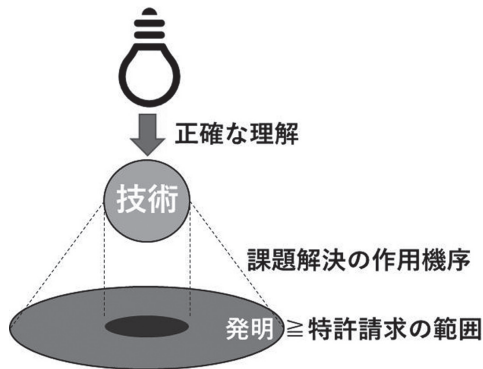


図4 技術及び特許請求の範囲の関係

(5-2) 発見

発見が法上の「発明」(特許法第2条第1項)である場合、特許請求の範囲を正当化するのは、実験結果の意義(考察)である。実験結果を考察し、その意義を認識する。作用機序は、その存否も含め、未知である。

図5で示されるのは、実験結果及び特許請求の範囲の関係である。実験結果及び特許請求の範囲の関係を喩えると、やはり、本影及び半影の関係である。実験結果を適切に照らせば、本影及び半影は、適切に生じる。言い換えれば、実験結果を正しく理解することで、実験結果の意義を見抜く(考察する)。実験結果の意義を見抜くと、実験結果が適切に拡張され、発見となる。その後、再現実験が施されることで、この発見が晴れて正当化される。つまり、この発見を特許請求(クレーム)すれば、発見は、保護される。

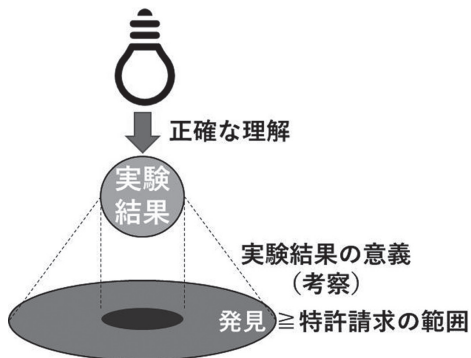


図5 実験結果及び特許請求の範囲の関係

(5-3) 不適切例

(イ) 技術への無関心

図6で示されるのは、技術への無関心である。技術は、認識されるも、理解されない。技術を照らす方向が真っ直ぐでも、技術を照らす距離が長すぎると、半

影は、収束して、本影となる。言い換えると、技術に関心なく観察しても、課題解決の作用機序を見抜けない。課題解決の作用機序を見抜けないと、技術は、広がらない。つまり、この技術を特許請求しても、発明は、保護されない。

発見の場合も同様に、実験結果の意義を見ぬけなければ、実験結果それ自体が特許請求される。実験結果それ自体を特許請求しても、発見は、必ずしも保護されない。

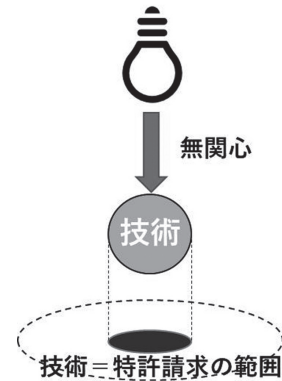


図6 技術への無関心

(ロ) 技術の誤解

図7で示されるのは、技術の誤解である。技術を照らす方向が真っ直ぐでも、技術を照らす距離が短すぎると、半影は、過度に拡張する(図7a)。他方、技術を照らす方向が傾いていると、半影は、ズレる(図7b)。言い換えると、技術を誤解すると、課題解決の作用機序を見抜けない。課題解決の作用機序を見抜けないと、技術は、不適切に広がる。つまり、そのような非発明は、特許請求しても、保護されない。

発見の場合も同様に、実験結果を誤解すると、実験

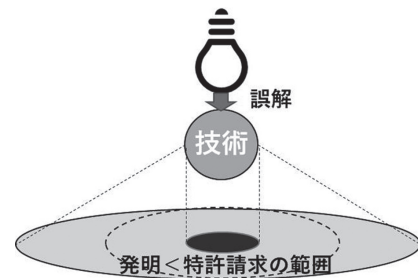


図7a 技術の誤解

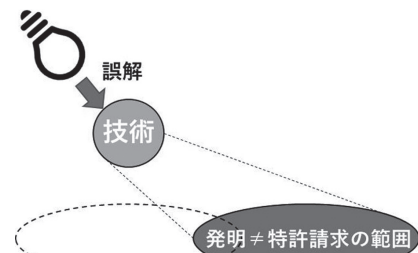


図7b 技術の誤解

結果の意義を見抜けない。実験結果の意義を見抜けないと、実験結果は、不適切に拡がる。そのような非発見は、特許請求しても、保護されない。

(5-4) 技術の捻出(邪クレイムの起草)

図8で示されるのは、技術の捻出(邪クレイムの起草)である。前記(5-2)及び(5-3)とは異なり、技術は、そもそも照らされない。なぜなら、技術を照らしても、所望の半影(特許請求の範囲)が生じないからである。そこで、所望の特許請求の範囲を最初に決めて、そこから技術を捻出し、或いは、逆算する。つまり、課題解決の作用機序は、存在しない。

発見の場合も同様に、所望の特許請求の範囲を最初に決めて、そこから実験結果を捻出し、或いは、逆算する。つまり、実験結果の意義(考察)は、存在しない。

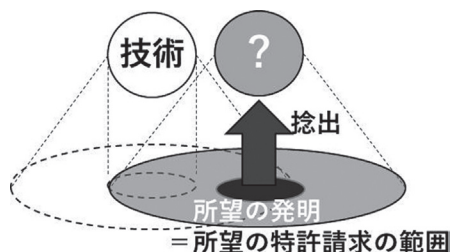


図8 技術の捻出(邪クレイムの起草)

付言すると、とりわけ食品特許の場合、その明細書を通覧しても明らかでないのは、実施例で示しているのが発見の裏付けなのか、それとも、発見の端緒(きっかけ)にすぎないのか、という点である。仮に後者であるならば、実施例で裏付けられるべきは、特許請求の範囲で特定された数値範囲の両端である。しかし、数多の明細書において、当該数値範囲の両端は、支持されていない。そのような事情から察するに、実施例で示されているのは、発見の裏付けではなく、発見の端緒にすぎない。

(5-5) 邪クレイムの切り貼り例

表7で示されるのは、邪クレイムの切り貼り例である。特許請求の範囲に記載されているのは、邪クレイムである。また、【課題を解決するための手段】に記載されているのは、邪クレイムの書き下し文である。そこでは、課題解決の作用機序は、何ら説明されない。実験結果の意義(考察)も然りである。しかも、表5で示すとおり、【発明が解決しようとする課題】に記載されているのは、捻出された課題である。そのような実務は、狙い澄まして裁かれた⁽²⁶⁾⁽²⁷⁾⁽²⁸⁾⁽²⁹⁾。何

故、「果実飲料」の各成分「濃度比(A/B)」を制御すると、「コクの向上」が達成できるのか、説明せよ。そのように指摘されても、特許権者が回答できるはずもなく、反論しても、その内容は、精々、「形式的サポート要件が充足されていればよい。」という旨にすぎない。

表7: 邪クレイムの切り貼り例

【書類名】特許請求の範囲	【書類名】明細書
【請求項1】 果実飲料であって、 その含有成分Bに対する成分Aの濃度比(A/B)は、1.0~3.0である。	【発明が解決しようとする課題】 本発明が解決しようとする課題は、果実飲料のコクの向上である。 【課題を解決するための手段】 本発明は、次のとおり。 (1) 果実飲料であって、その含有成分Bに対する成分Aの濃度比(A/B)は、1.0~3.0である。

(5-6) 小括

以上のとおり、サポート要件争点化の真因は、課題解決の作用機序及び実験結果の意義(考察)を蔑ろにした点である。特許請求の範囲の記載の巧拙を問わず、明細書の記載は、旧態依然、特許請求の範囲の記載の写し又は書き下し文にすぎない。特許請求の範囲の稚拙な記載に表現されないのは、課題解決の作用機序及び実験結果の意義(考察)である。とりわけ、邪クレイムが表現しているのは、欲にすぎない。明細書に切り貼りされた欲を精読したところで、発明を理解できる訳はない。つまり、裁判所が炙り出したのは、実務の甘さであり、具体的には、邪クレイムの存在及び切り貼り実務の疾しき踏襲である。

(5-7) 付言-慣用表現「発明の本質」の再考-

慣用表現「発明の本質」は、本来の意図通りに使用されているのだろうか。図9で示されるのは、技術及び発明、並びに実験結果及び発明の関係である。「本質」の辞書上の意味⁽³⁰⁾に照らせば、技術に対応するのが「現象」であるのに対して、作用機序に対応するのが「本質」である。発見の場合も同様に、実験結果に対応するのが「現象」であるのに対して、実験結果の意義(考察)に対応するのが「本質」である。少なくとも言えるのは、発明及び発見は、「現象」ではない。つまり、慣用表現「発明の本質」の意図を正しく

理解すると、それは、「技術の本質」及び「実験結果の本質」である。慣用表現「発明の本質」を活かすならば、「発明品の本質」及び「発見品の本質」である。

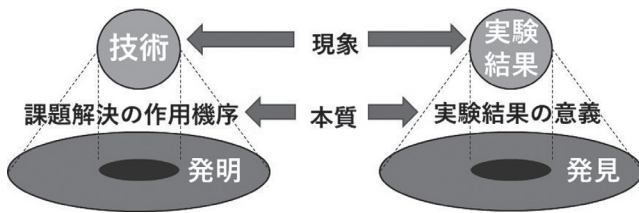


図9 技術及び発明，並びに実験結果及び発見の関係

(6) 原点回帰

我々実務者が立ち返るべきは、叩き込まれた心得「発明の本質を見抜け」である。課題及びその解決手段を観察して、課題解決の作用機序を見抜く。実験結果を観察して、その意義を考察する。課題解決の作用機序を見抜いたら、或いは、実験結果の意義を考察したら、特許請求の範囲を起草する。先行技術も当然考慮するが（発明の相対的理解）、それは、発明の本質を見抜いた（発明の絶対的理解）後である⁽³¹⁾。そのような所作が軽んじられると、拙いクレームが増加する。拙いクレームが増加すると、それに紛れて邪クレームが横行する。

付言すれば、裁判沙汰になれば、邪クレームは、十中八九、潰れる。裁判外の交渉時であっても、邪クレームの役割は、せいぜい、張り子の虎程度である。邪クレームを主張して、競合の事業を差し止める。そのような暴挙は、慎むべきである。

3. 結論

- (1) サポート要件違反の真因は、課題解決の作用機序及び実験結果の意義（考察）を蔑ろにした点である。
- (2) 裁判所が炙り出したのは、実務の甘さであり、具体的には、邪クレームの存在及び切り貼り実務の疾しき踏襲である。
- (3) 我々実務者が立ち返るべきは、叩き込まれた心得「発明の本質を見抜け」であり、具体的には、課題解決の作用機序を見抜くこと、及び、実験結果の意義を見抜く（考察する）ことである。

4. 終わりに

以上の論述を砕いて述べるならば、次のとおりである。今まで、邪なクレームだって、特許してくれた

じゃないか。それが恐らく実務者の本音であろう。ところが、そんな何時ものノリは、狙い澄ましたかの如く裁かれた。それが一連のサポート要件判決である。事業部が要請すれば、邪なクレームでも裁判しなければならない。邪なクレームで裁判したら、突然のサポート要件違反で、はい、それまでよ。我々実務者が肝に銘じるべきは、「本当は怖いサポート要件と発明の本質」是なり。

(注)

- (1) 宮前尚祐、「サポート要件再考」(知財管理 67 卷 (2017 年) 12 号 1791 頁)「サポート要件に関する近時の知財高裁判決にあたると、その判断が実務家の視点でみて厳しい印象を受けるものが散見される。」
- (2) 井上猛、「シリーズ判決紹介 事例①平成 28 年（行ケ）第 10147 号（トマト含有飲料及びその製造方法、並びに、トマト含有飲料の酸味抑制方法）（無効 2015-800008、特許第 5189667 号）平成 29 年 6 月 8 日判決言渡、知的財産高等裁判所第 2 部」（特技懇 no.287 (2017.11.15.) 129-131 頁)「実際、判決は、この点に関して、「甘み」、「酸味」及び「濃厚」という風味に見るべき影響を与えるのが、三要素のみである場合や、影響を与える要素はあるが、その条件をそろえる必要がない場合には、そのことを技術的に説明することを求めている。しかしながら、一般に、飲食品の風味に影響する全ての要素を特定することや、いかなる風味にいかなる要素が影響するのかを全て特定することは、技術的にきわめて困難であるから、このような説明をすること自体、相当程度の困難を伴うものとも考えられる。」
- (3) 北野善基、「飲食品の風味に関するパラメータ発明のサポート要件—トマト含有飲料事件—」(知財管理 68 卷 (2018 年) 5 号 654 頁)「本件判決は、いわゆる偏光フィルム事件大合議判決）が示した、パラメータ発明に関するサポート要件判断規範への当該事件の当て嵌めにおいて、数値範囲と得られる効果（風味）との関係の、技術的な意味を示すための風味評価試験のあり方を厳格に求める姿勢を示し、また官能試験を用いた風味評価の客観性、正確性を否定した。風味評価試験のあるべき姿を厳格に求める前提として示された理由について疑問の余地はある」
- (4) 桑城伸誼、「食品関係に係る裁判例の検討」(月刊パテント (2018 年) Vol.71 No.32, 53-61 頁)「近時、サポート要件をはじめとして記載要件において厳しい判決が多く出ている。特に、数値限定発明については、数値の全範囲にわたって課題が解決できると認識できることが必要である、と言われた事例もある。」
- (5) 知財高裁平成 28 年 10 月 19 日（平成 26 年（行ケ）第 10155 号 審決取消請求事件「減塩醤油類」)
- (6) 知財高裁平成 28 年 12 月 6 日（平成 28 年（行ケ）第 10150 号 審決取消請求事件「炭酸飲料」)
- (7) 知財高裁平成 29 年 6 月 8 日（平成 28 年（行ケ）第 10147

- 号 審決取消請求事件「トマト含有飲料」
- (8) 東京地裁平成 30 年 4 月 20 日（平成 27 年（ワ）第 21684 号 特許権侵害差止等請求事件「ワインパッケージング方法」）
- (9) 東京弁護士会知的財産権法部、講演録「無効の抗弁と訂正の再抗弁の審理及び問題点について」（パテント 2016 Vol.69 No.3, 80 頁）知的財産高等裁判所第 2 部の清水節郎総括判事（当時）が「（飽くまで）私見を御披露」されたものではあるが、「なお、私自身は、いったん成立した特許について特許法 36 条 6 項 1 号又は 2 号の明確性、サポート要件違反により無効と判断することは、例外的と考えています。」とある。
- (10) 特許庁ホームページ、「平成 25 年度特定侵害訴訟代理業務試験 採点実感 [事例問題 1]」（参照日：2018 年 7 月 29 日，URL: https://www.jpo.go.jp/torikumi/benrishi/benrishi2/pdf/h25_mondai/saiten01.pdf）「特に、サポート要件（特許法第 36 条第 6 項第 1 号）を実施可能要件（同条第 4 項第 1 号）あるいは明確性要件（同条第 6 項第 2 号）と混同している起案が多かった。」
- (11) 特許庁編、「産業財産権法逐条解説第 20 版」（2017 年，第 126 頁）「五項及び六項もまた四項と同様きわめて重要な意義を有する。発明の詳細な説明の記載が発明の公開という点から重要な意義を有するものであるのに対し、特許請求の範囲の記載は、権利範囲がこれによって定まるという点において重要な意義を有する（七〇条一項）。本項の記載が正確でないときは、その権利の制約を受ける公衆が困るのみならず、権利者自身も無用の争いに対処しなければならず、不利不便をまぬかれない。本項の記載が正確であるためには、特許請求の範囲の外延が明瞭に示されているのみではならず、発明の詳細な説明に記載した発明の範囲をこえた部分について記載するものであってはならない（もし発明の詳細な説明に記載しない部分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になる）。」
- (12) 特許庁編、「産業財産権法逐条解説第 20 版」（2017 年，第 128 頁）「六項一号は、昭和六二年の一部改正前の四項「発明の詳細な説明に記載した発明の……」に対応する規定であり、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。」
- (13) 知財高判平成 17 年 11 月 11 日（平成 17 年（行ケ）第 10042 号 特許取消決定取消請求事件「偏光フィルム」）「特許制度は、発明を公開させることを前提に、当該発明に特許を付与して、一定期間その発明を業として独占的、排他的に実施することを保障し、もって、発明を奨励し、産業の発達に寄与することを趣旨とするものである。そして、ある発明について特許を受けようとする者が願書に添付すべき明細書は、本来、当該発明の技術内容を一般に開示するとともに、特許権として成立した後にその効力の及ぶ範囲（特許発明の技術的範囲）を明らかにするという役割を有するものであるから、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。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。」
- (14) 知財高判平成 17 年 11 月 11 日（平成 17 年（行ケ）第 10042 号 特許取消決定取消請求事件「偏光フィルム」）「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どうかは、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り、明細書のサポート要件の存在は、特許出願人（特許拒絶査定不服審判請求を不成立とした審決の取消訴訟の原告）又は特許権者（平成 15 年法律第 47 号附則 2 条 9 項に基づく特許取消決定取消訴訟又は特許無効審判請求を認容した審決の取消訴訟の原告、特許無効審判請求を不成立とした審決の取消訴訟の被告）が証明責任を負うと解するのが相当である。」
- (15) 葛西泰二、「特許明細書のクレーム作成マニュアル」（第 2 版，34-35 頁，51 頁）「発明の本質とは…その技術的動作をもたらず技術的思想と言え、まさに無形の知的財産たる思想である。そして、その無形の技術的思想がもたらす、作用・効果を把握することである。」（34-35 頁）、「発明は課題があつて初めて成立するものであり、課題なき発明は発明とは言えず論外だからである」（51 頁）
- (16) 丸島儀一、「知的財産戦略－技術で事業を強くするために－」（115 頁）「転がらない鉛筆」（115 頁）
- (17) 最高裁平成 10 年 2 月 24 日第三小法廷・判決平成 6（オ）1083 特許権侵害事件
- (18) 知財高裁平成 21 年 6 月 29 日中間判決（平成 21 年（ネ）第 10006 号）（中空ゴルフクラブヘッド事件控訴審判決）
- (19) 株式会社日立製作所知的所有権本部編、「経営戦略と特許日立の知的所有権管理－企業の将来を築く知的所有権とその戦略的活用－」（社団法人発明協会，初版 1995 年，P.133-138）特に、「発明をしたなら…セールスポイントあるいは製작성等あらゆる面からながめて見ることが大切である。この結果…新たな発明に仕立てることができるといえることが多い。」（P.135）
- (20) 宮下洋明、「特許請求の範囲の記載における句点「。」の要否－特許請求の範囲の記載の歴史的変遷及びその在るべき姿－」（月刊パテント（2018 年）Vol.71 No.2, 第 82-93 頁）
- (21) 特許庁編、「産業財産権法逐条解説第 20 版」（2017 年，第

- 127頁)「発明の構成にかかわらず、技術の多様性に柔軟に対応した特許請求の範囲の記載を可能とした」
- (22)特許庁 特許・実用新案審査基準第Ⅱ部第2章第3節明確性要件(特許法第36条第6項第2号)「前提として、発明特定事項の記載が明確である必要がある。…請求項の制度の趣旨に照らせば、一の請求項に記載された事項に基づいて、一の発明が把握されることも必要である」、「発明の範囲が明確であっても、発明特定事項の技術的意味を理解することができず、さらに、出願時の技術常識を考慮すると発明特定事項が不足していることが明らかである場合には、的確に新規性、進歩性等の特許要件の判断ができない。」
- (23)特許庁 特許・実用新案審査基準第Ⅲ部第1章発明該当性及び産業上の利用可能性(特許法第29条第1項柱書)2.1.2単なる発見であって創作でないもの『『発明』は、創作されたものでなければならぬから、発明者が目的を意識して創作していない天然物(例:鉱石)、自然現象等の単なる発見は、『発明』に該当しない。』
- (24)工業所有権法研究グループ編、「19訂版 知っておきたい特許法」(株式会社朝陽会, 19訂版2012年, 第29頁)「DDTが既に存在する場合に、それが殺虫剤する場合に、それが殺虫性を有することを新たに発見したときには、これを用途発明といい、特許法上の『発明』に属するとされています。」
- (25)特許庁 特許・実用新案審査基準第Ⅱ部第2章第2節サポート要件(特許法第36条第6項第1号)2.2サポート要件違反の類型「(1)請求項に記載されている事項が、発明の詳細な説明中に記載も示唆もされていない場合」、「(2)請求項及び発明の詳細な説明に記載された用語が不統一であり、その結果、両者の対応関係が不明瞭となる場合」
- (26)前掲(5)知財高裁平成28年10月19日(平成26年(行ケ)第10155号審決取消請求事件「減塩醤油類」)「本件発明1が課題を解決できると認識できるためには、食塩濃度7~9w/w%の全範囲にわたって、請求項に記載された他の発明特定事項、すなわち、カリウム濃度、窒素濃度、窒素/カリウムの重量比の各数値を、適切に組み合わせれば、他の手段を採用しなくても、上記課題が解決できると認識できることが必要である。」
- (27)前掲(7)知財高裁平成29年6月8日(平成28年(行ケ)第10147号審決取消請求事件「トマト含有飲料」)「本件明細書の発明の詳細な説明には、濃厚な味わいでフルーツトマトのような甘みがありかつトマトの酸味が抑制された、新規なトマト含有飲料及びその製造方法、並びに、トマト含有飲料の酸味抑制方法を提供するための手段として、本件発明1, 8及び11に記載された糖度、糖酸比及びグルタミン酸等含有量の数値範囲、すなわち、糖度について『9.4~10.0』、糖酸比について『19.0~30.0』、及びグルタミン酸等含有量について『0.36~0.42重量%』とすることを採用したことが記載されている。」
- (28)前掲(8)東京地裁平成30年4月20日(平成27年(ワ)第21684号特許権侵害差止等請求事件「ワインパッケージング方法」)「本件発明の意義は、前記1(2)のとおり、アルミニウム缶にワインをパッケージングしようとする保存中にその品質が劣化するという課題を解決するため、①『35ppm未満の遊離SO₂と、300ppm未満の塩化物と、800ppm未満のスルフェートとを有する』ワインを製造し、②『アルミニウムの内面に耐食コーティングがコーティングされていてツープースアルミニウム缶の本体』を使用し、③『缶内の圧力が最小25psiとなるように、前記缶をアルミニウムクロージャでシーリングする』などの方法により、上記課題を解決し、ワインの品質が保存中に著しく劣化しないという効果を実現しようとするものであると認められる。」
- (29)東京地裁平成30年12月27日(平成28年(ワ)第25956号特許権侵害損害賠償請求事件, 平成29年(ワ)第27366号特許権侵害損害賠償請求事件「磁気記録媒体」)「本件発明の技術的意義は(1)の関係(筆者注:『保磁力Hc[kA/m]と、SFD(スイッチング・フィールド・ディストリビューション)が、下記式(1)の関係を有し… $230 \leq Hc \times (1 + 0.5 \times SFD) \dots (1)$ 』)を満たすことで、良好なオーバーカレント特性が得られ、記録電流値の裕度を確保することができるというものである。被告は、当業者は式(1)の関係を満たすことで上記課題を解決できると認識できないと主張するので、以下、当業者が、式(1)の関係を満たすことで上記課題を解決できることを認識できるかについて検討する。」
- (30)新村出編、「広辞苑第7版」(株式会社岩波書店, 2018年1月)「【本質】②変化常ない現象の存在に対し、その背後または内奥に潜む恒常的なもの。この意味での本質は本体としての形而学的な存在と解される場合が多いが、弁証法的唯物論では、現象の特質や発展方向を規定する客観的法則と解し、現象と不可分なものとする。⇔現象。」
- (31)特許庁編、「産業財産権法逐条解説第20版」(2017年, 第14頁)「〈創作〉二九条一項各号及び二項に規定する発明の新規性及び進歩性との関係が問題になるが、本条(筆者注:特許法2条1項)にいう創作は発明時を基準として考えられるものであり、しかも主観的に新しいと意識したものという程度の軽い意味であることをもって足るものと考えられる。」

(原稿受領 2019.1.16)