

化学分野における明細書の「弱点」補強の重要ポイント



会員 吉井 一男

要 約

近年、当初明細書における「記載不備」が重要な争点となるケースが、審決取消訴訟のみならず、侵害訴訟においても顕著に増大している。すなわち、これらの訴訟においては、「当初明細書の記載」を判断の根拠として、保護すべき価値のある発明ないし特許を峻別する傾向が顕著である。この傾向を考慮すれば、今後の明細書作成の基本戦略として、従来の「後出し」型に代えて「先回り」型を採用せざるを得ないことは明らかである。今後は、発明者インタビューの活用に始まり、「補正オプション」および「外延／中間概念」の十分な「先回り記載」により、明細書の弱点を補強することが急務である。

目 次

1. はじめに一戦略は「後出し」から「先回り」へー
2. 明細書の意義
 - 2.1 特許出願の意義と戦略・戦術
 - 2.2 明細書の意義
3. 外延と中間概念の充実
 - 3.1 明細書作成の2大ポイント
 - 3.2 先行文献への対処スタンス
 - 3.3 補正オプションの最大限確保
4. 明細書作成前の対策ー記載不備／進歩性クリアの準備
 - 4.1 進歩性／記載不備クリア→発明者インタビューが重要
 - 4.2 発明者に確認すべきポイント
 - 4.3 発明者との面接ー進歩性クリアの準備
 - 4.4 メカニズム・有利な態様の把握の具体例
5. 明細書作成時の対策ー先回り記載を十分に
 - 5.1 「先回り記載」の一般原則
 - 5.2 具体的な「先回り記載」のスタンス
 - 5.3 記載不備に関する「先回り記載」
 - 5.4 進歩性に関する「先回り記載」
6. 「先回り記載」の入れ方
 - 6.1 「外延」の記載
 - 6.2 中間概念の「先回り記載」
 - 6.3 「数値」の急所ー主観的要素の徹底的な排除
 - 6.4 数値限定クレーム特有の対策ー新規／進歩性および侵害「チェックテスト」
7. 新人弁理士のための「10のアドバイス」
8. おわりに

「優れた指揮官ならば、敵が考えるであろう策を見破り、それが無駄に終わるよう備えを完了しておかねばならない」(マキアヴェッリの格言)⁽¹⁾

1. はじめに

一戦略は「後出し」から「先回り」へー

本稿は、化学明細書作成の留意点に関する(若手弁理士に対するアドバイスに止まらず、自戒を込めた)考察である。

昨今の「プロパテント」時代にあっては、特許権ないし特許出願の保護すべき価値(記載不備、新規性／進歩性、技術的範囲)が厳しく評価されることは、むしろ当然とも言える。現在においては、「後出し」手法、すなわち、当初明細書・図面(以下、「当初明細書等」と言う)において、故意に、または不注意等により曖昧な記載としておいて、訴訟において「都合良い」意義・範囲を主張する手法は、もはや無意味である。したがって、当初明細書等の重要性は、かつて無かった程度に高まっている。

本稿では、プロパテントの流れにはあるが、保護する価値のある特許権／出願を峻別する傾向が顕著な最新判決例の傾向を踏まえつつ、今後の明細書作成において意識すべき「明細書の弱点」を補強する重要ポイントについて考察する。

2. 明細書の意義

2.1 特許出願の意義と戦略・戦術

特許の本質は、自由主義経済市場における有利な武器を入手することであり、特許出願も、その有利な武器を手に入れるための戦い（バトル）に他ならない。この「武器」を活用すべき自由主義経済市場という場が戦いならば、その武器を手に入れるための特許出願の場も、やはり戦いである。

詳細は参考資料⁽²⁾に譲るが、大著「ローマ人の物語」の著者・塩野七生氏によれば、ローマ時代における不世出の名将3人⁽³⁾が採用した戦略は、その根底では共通しており、その戦略は、以下の3点に集約されるであろう、とされている⁽⁴⁾。

<勝利の三原則>

- (1) 事前の十分な情報収集（敵を知る）
- (2) 敵戦力の早期の非戦力化
- (3) 臨機応変の対応が可能な有機的システムの構築

上記原則（1）に関して、あらゆる「戦い」に際しては、何よりも先ず関連する情報を徹底的に収集することが重要なことは言うまでもない。ただし、情報は本来的に玉石混濁なもの（インターネット情報を考えれば、明らかであろう）であり、また真偽不明のものも多い。端的に言えば、一番「見たくない」情報、すなわち自分の現状に対してネガティブな情報こそが、本当は最も重要な情報である（これは、ビジネス情報の世界に限ったことではない）。すなわち、特許出願の場合で言えば、これから明細書を作成しようとしている発明のコンセプトに対して、最も近い技術（換言すれば、最も厳しい引用例となり得る先行技術）の情報ということになる。

また、上記原則（2）は、敵戦力を早期に非戦力化できるか否かが、その戦いの帰趨を決定するということである。特許出願においても、敵方の戦力（先行文献）を早期に無力化できるか否かが、その帰趨を大きく左右する。

この原則（2）を、特許明細書に当てはめれば、予想される（又は予想外の）敵、すなわち先行文献の攻撃に対して、その先行文献を早期に無力化できる仕掛け（補正オプション）を、当初明細書にできる限り多数を記載しておくこととなる。これは「外延の明確化」と、「中間概念の充実」に関連して後述する。

上記原則（3）は、戦いが開始された後の戦術の柔軟性に直結する。すなわち、いざ戦いが開始されたな

らば、予期せぬ事態の発生は避けられないため、少なくとも起こりうる事態を想定して、その際のオプション戦術をいくつか用意しておくべきである。

この原則（3）を特許明細書に当てはめれば、例えば、原則（2）に従った外延／中間概念をできる限り数多く、しかも戦略的に（すなわち、敵攻撃のポイントには、特に手厚く）配置しておくということになるか。

2.2 明細書の意義⁽²⁾

(1) 特許出願における権利取得の三原則は、①すべての出願は中間処理を通過する；②すべての出願は、複数の先行文献を克服する義務がある；および③中間処理での対策は、当初明細書の記載に著しく制限される；ことである。

(2) 明細書は、すべての始まりであり、①発明完成、②出願、③審査（中間処理）、④特許権の取得・活用および⑤消滅に至る一連の特許プロジェクトの最初の最も重要な企画書ないし設計図である。よって、先ずは、徹底的な情報収集が不可欠である。

(3) 実務面から見た特許出願の戦略は、①徹底的な事前準備；②先手必勝（グレイゾーンには、他社より先に網をかける）；および③出願手続きはジキルとハイド（「発明の詳細な説明」は読者フレンドリーに起草するが、特許請求の範囲（以下「クレーム」という）に関しては貪欲に「取れるものは、取る」ように起草する）である。

(4) 実務面から見た特許出願のタクティクスは、①先行文献を十分に調査・分析する；②当初は広くクレームする；および③補正オプションを最大限に確保する；である。

3. 外延と中間概念の充実

3.1 明細書作成の2大ポイント；外延と中間概念

自らの技術的範囲を「最大限に確保」するための、明細書作成において極めて重要な、上記した2つの概念「外延」と「中間概念」について述べる。

(1) 外延の重要性

「外延」とは、ある概念が適用されるべき事物の範囲を言う。例えば「金属」という概念の外延は、金、銀、銅、鉄等である⁽⁵⁾。以下の例を考えよう。

(i) 特許権者たるA社があり、特許されたクレームが「紙と、該紙上に配置されたエチレンポリマーのコーティング層とを含むコート紙」であると仮定

する。

(ii) B社が、「紙と、該紙上に配置されたエチレンオリゴマーのコーティング層とを含むコート紙」を製造・販売した場合の、特許権侵害の成否を考える。

この場合、筆者は、明細書に特段の記載がない限り、A社のB社に対する侵害追求は不成功に終わる可能性が強いと考える。

なぜならば、上記明細書では「ポリマー」および「オリゴマー」の外延(特に境界領域)が不明確であるため、これらの外延は一般的常識から判断せざるを得ないからである。一般常識に基づけば、オリゴマー⁽⁶⁾は、ポリマー⁽⁷⁾ではない。従って、仮に、A社の発明者・知財担当者が、当初からスチレンオリゴマーをも本願発明の範囲内のものと(頭の中では)考えていた場合、発明者等が求めていた「正当な保護」が得られなかったこととなる。このようなA社の不利益が生ずる根本的な原因は、クレームの重要な一要素たる「エチレンポリマー」の外延が不明確なことである⁽⁸⁾。

(2) 中間概念の重要性

中間概念とは、ある概念(例えばアルキル基)に関して、明細書における最も好ましい態様(実施例等)に対応する最狭義の概念(下位概念;例えばメチル基)と、明細書における最広義の概念(上位概念;例えばアルキル基)との「中間の広さ」を有する概念(例えば、低級アルキル基)を言う⁽⁹⁾。

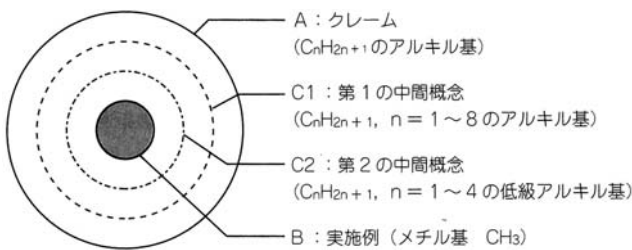


図1 実施例, クレームおよび中間概念の関係

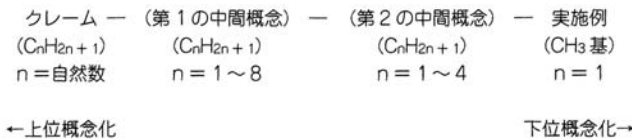


図2 中間概念, 上位概念化, 下位概念化の関係

すなわち、クレーム(最広義の概念)の外延の広さをAとし、ベストモード/実施例(最狭義の概念)の外延の広さをBとした場合に、中間概念は、その外延の広さCがA>C>Bの関係を満たす概念であ

る。1件の明細書において、中間概念は無数に存在する可能性がある。以下に、クレーム、中間概念および実施例と、それぞれの「効果」との関係を示す。

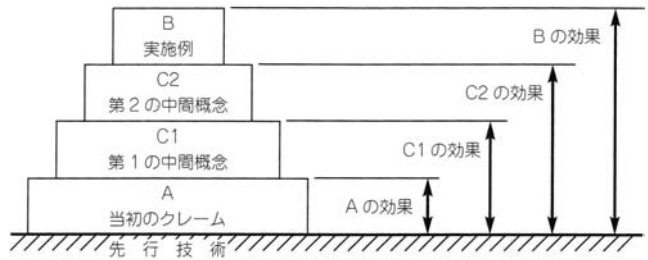


図3 クレーム・中間概念・実施例の比較図

上記の例で、クレーム(最広義の概念)=アルキル基、実施例(最狭義の概念)=メチル基とした場合に、種々の観点から、下記のような種々の中間概念が存在する。

- ① 炭素数の観点からは、炭素数が1~8のアルキル基又は炭素数が1~4の低級アルキル基
- ② 枝分かれ構造の有無の観点からは、直鎖状アルキル基又は分枝アルキル基
- ③ 環状構造の有無の観点からは、非環状アルキル基または環状アルキル基

(3) 中間概念の重要性は、以下の例からも明らかであろう。

<例>

(i) いわゆる逆T字形(最広義の概念と、最狭義の間の中概念が無い)の明細書における権利化可能な範囲について考えてみよう。

実施例:メチル基(CH₃)
 クレーム:アルキル基(C_nH_{2n+1})
 引用例:ペンチル基(C₅H₁₁)

この場合、引用例たるペンチル基(C₅H₁₁)の存在に基づき、当初クレームたる「アルキル基」は拒絶される。すなわち、出願人は、最狭義(実施例)の範囲たる「メチル基」にクレームを限定せざるを得ない。

(ii) 他方、少なくとも1つの中間概念を有するピラミッド形の明細書の場合の、権利化可能な範囲はどうであろうか?

実施例:メチル基(CH₃)
 中間概念:「溶解性の点からは、低級アルキル基(C₁~C₄)が好ましい」(この概念が、2.1節で述べた、敵戦力を「非戦力化」する布石である!)
 クレーム:アルキル基(C_nH_{2n+1})

引用例：ペンチル基 (C_5H_{11})

この場合、引用例たるペンチル基 (C_5H_{11}) の存在により、当初クレームたる「アルキル基」は拒絶されるが、出願人は、中間概念たる「 $C_1 \sim C_4$ の低級アルキル基」を権利化できる。このように、ピラミッド形の明細書によれば、逆T字形明細書に比較して、より広いクレームの権利化が可能となる。

3.2 先行文献への対処スタンス

3.2.1 先行文献の4分類

出願人ないし発明者（以下「出願人等」という）の「手元にある」先行文献は、それらが明細書に実際に記載されるか否かによって、2種類（後述の 카테고리①および 카테고리②）に分類できる。本発明に多少なりとも関連性を有する先行文献は、出願人等の手元に多数ある場合が多いであろうから、それらのうち、重要性の高いものから数件が選択され、明細書に実際に記載することとなる。

他方、出願人等の「手元に無い」先行文献は、それらの内容が出願人等にとって予測可能であるか否かによって、2種類（後述の 카테고리③および 카테고리④）に分類できる。このような先行文献の分類法を、下記フローチャートにまとめる。

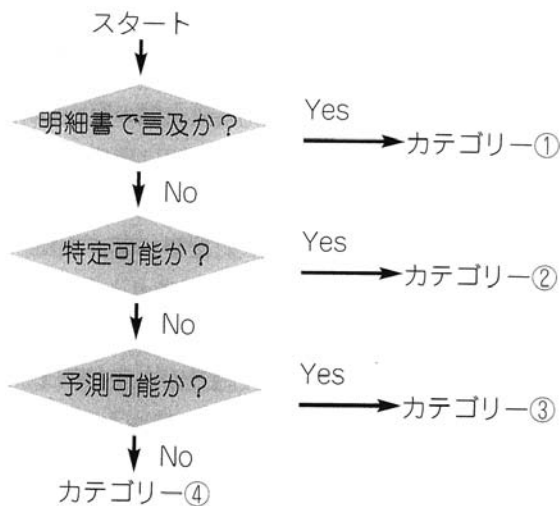


図4 先行文献の分類フローチャート

上記4分類に従った先行文献の具体例は、以下のようになる。

<カテゴリ①>：その書誌的事項（文献名、番号、公開日付等）が明確に特定されている先行文献であって、且つ、その明細書に実際に記載されている先行文献である。例えば、本願発明に関連する他社の公開情報が典型的である。

<カテゴリ②>：その書誌的事項および内容は明確に特定されている（すなわち、事実上は明細書記述の技術的背景となっている）が、何らかの理由により、明細書には実際には記載されない先行文献である。例えば、出願人等の手元にはあるが、上述したような出願人等による取捨選択の結果、明細書には実際に記載されなくなった先行文献⁽¹⁰⁾である。

<カテゴリ③>：本願発明の出願時には、その書誌的事項および詳細な内容を特定することは困難であるが、当該文献の存在自体およびその内容の概要は、他の公開的な情報ソース（一般の新聞、学会発表、技術雑誌、インターネット等）から、出願人等がほぼ確実に予測可能な先行文献である。例えば、上記情報ソースからの情報に基づき、その先行文献の存在が確実に予想され、且つ、その内容も、ある程度は予測することが可能な他社の先願（本願の出願時点では未公開）の特許出願が挙げられる。

<カテゴリ④>：本願発明の出願時には、その書誌的事項を特定することが出来ず、且つ、その内容も予測不可能な先行文献である。例えば、将来的な拒絶理由通知等において、審査官・第三者によって引用される公知文献である。

3.2.2 カテゴリ別の対処法；直接的／間接的アプローチ

上記先行文献への対処法は、直接的アプローチと間接的アプローチとに大別できる。ここに、「直接的アプローチ」とは、先行文献と本願発明との直接的な比較に基づき、本願発明の優位性を主張する対処法（例えば、中間処理における審査官の引用例に対して、本願発明の優位性を主張する）を言う。

他方、「間接的アプローチ」とは、先行文献と本願発明との直接的な比較を行うのではなく、将来において先行文献に対する優位性を主張するための先回り記載（いわば隠し味）を、明細書中に予め加えておく対処法（例えば、将来的な可能性を考慮して当初明細書中に外延／中間概念を「先回り記載」する）を言う。例えば、3.1節(3)で上述したように、引用例「ペンチル基」の存在を予測して、明細書中に、「低級アルキル基 ($C_1 \sim C_4$) が好ましい」と記載するアプローチである。

明細書中で明示的に言及するカテゴリ①には、直接的アプローチで対処すべきことは明らかである。他方、明細書中で言及しないカテゴリ②～④の3種類

の先行文献については、明細書中に特定されないため、これらの先行文献に対しては、間接的アプローチ（すなわち、外延／中間概念の「先回り記載」）で対処せざるを得ない。

3.2.3 先行文献対処の基本的スタンス

(1) 上記した先行文献への対処法（特に、直接的アプローチ）においては、いくつかの基本的スタンスがある。すなわち、①先行文献の過不足ない解釈、②先行文献と本願発明とのフェア&リーズナブルな比較、および③先行文献自体から直接的に読取れる要素の重視である。これらのうち、①および②は言うまでも無い（ただし、「言うは易し」に注意が必要！）として、③について以下に述べたい。

すなわち、先行文献の解釈においては、先行文献自体から直接的に読取れる要素と、他の先行文献との組合せから間接的に読取れる要素とがある。この場合には、可能な限り、前者の「直接的に読取れる要素」を重視すべきである。直接的に読取れる要素は、より客観的であるため、審査官および第三者に対する説得力が強いからである（これに対して、他の先行文献との組合せから「間接的に読取れる要素」においては、その他の先行文献の選択において、どうしても恣意が入ってしまう傾向が強い）。

この先行文献を読取る際には、自分の頭の中で先行文献に従って発明を構築して行くことが重要である。特に、先行文献の実施例においては、自分の頭の中で「フラスコを振り、溶媒を加熱する」（すなわち、当該実施例を頭の中で追試する）ことが重要である。このようにすることによって、先行文献の中に潜む発明のコンセプトおよび重要な論点を把握することが可能となる場合があるからである⁽¹¹⁾。

(2) 上述したように、上記カテゴリー②～④の文献には、間接的アプローチ（いわば、囲碁的なアプローチ；3.2.2節）で対処する以外にない。これらの文献は明細書中には記述されていないため、直接的アプローチ（3.2.2節）による対処が不可能だからである。これらの間接的アプローチは、要するに適切な外延／中間概念を当初明細書中に先回り記載しておくことである。これは、上述（2.1節）した勝利の三原則のうち原則（2）（敵戦力の早期の非戦力化）に通じる。

化学明細書を「城」に喩えれば、「実施例」が明細書の中心をなす本丸（天守閣）に相当し、当初クレームは明細書の最も外側の概念を画する「外堀」に相当

する。他方、間接的アプローチ（すなわち、外延／中間概念の追加）は、外からの攻撃（拒絶理由通知、無効審判）に強い明細書とするための、本丸の周囲に「二の丸」、「三の丸」を設けることに対応する。

また他の観点からは、その「城」の弱点となることが予測される部分（敵攻撃の可能性が高い）を、予め外延／中間概念で補強しておくことになる。

3.3 補正オプションの最大限確保

この外延／中間概念は、できる限り多く、且つ多重的に設けることがベターである。なぜならば、このような数多い、多重的な中間概念を設けることにより、中間処理における補正オプションが著しく広くなり、中間概念同士の組合せの効果も期待できるからである。

例えば、以下の例に示すように、中間概念の数が1個の場合には、補正オプションの数も1通り（すなわち、中間概念（A）を入れる）でしかないが、中間概念の数が2個の場合には、補正オプションの数は3通り（すなわち、中間概念（A）を入れる；中間概念（B）を入れる；および中間概念（A）+（B）を入れる）となる。更に、中間概念の数が4個の場合には、補正オプションの数は以下に示すように15通りとなって飛躍的に増大する。補正オプションの数が15通りともなれば、その時の状況に応じて（自社の好適な実施の態様が包含されるか否か、ライバル社の態様が包含されるか否か、実際的な技術的範囲の広さは充分か等の）種々の要素を考慮して、広い補正オプションの中から総合的且つ戦略的に実際に選択する補正を決定することができるため、自社にとって極めて有利である。

| 中間概念の数 | 中間概念の組合せ | 補正オプションの数 |
|-----------------|----------|---|
| 1個 (A) | 1通り | A |
| 2個 (A, B) | 3通り | A, B, A+B |
| 3個 (A, B, C) | 7通り | A, B, C, A+B, A+C, B+C, A+B+C |
| 4個 (A, B, C, D) | 15通り | A, B, C, D, A+B, A+C, A+D, B+C, B+D, C+D, A+B+C, A+B+D, A+C+D, B+C+D, A+B+C+D |

図5 中間概念の数と補正オプションの数

4. 明細書作成前の対策—記載不備／進歩性クリアの準備

4.1 進歩性／記載不備クリア→発明者インタビューが重要

(1) 拒絶理由として頻度が高い拒絶理由である、進歩性および記載不備の問題をクリアするためには、明細書を起草する前の準備、すなわち「発明者インタビュー」が極めて重要である（出来る限り、文書＝発明開示書に書いていない非文書的情報を得ることが重要である）。この「発明者インタビュー」により、ライバル社から指摘される可能性がある進歩性／記載不備の問題点に関して、「先回り記載」による対策を練ることができる。

(2) このようなインタビューにより得られた情報は、それを記載すること自体、およびその記載の程度の利害得失を考慮した上で、出来る限り明細書に織り込むことがベターであろう。しかしながら、あまりにズバリと「ありのまま」に記載すると、その後の特許性主張の議論の方向性を縛る可能性もある。したがって、軽い「示唆」程度に止めておくことが無難な場合もある（ケースバイケースである）。

4.2 発明者に確認すべきポイント

4.2.1 発明の技術的背景—本発明の本質的な「位置付け」を把握

例えば、技術的進歩の常識的な「流れ」がある場合に、本発明は、その常識的な「流れ」の延長線上にあるものなのか、あるいはそれとは異なる方向（例えば、逆方向）にあるものかを、発明者に確認する。

<例>

「エサキダイオード」の発明においては、半導体材料に関して、「該材料の純度が高い程良い」という技術的進歩の常識的な「流れ」に対して、それとは全く逆方向（特定構造を有するダイオード素子においては、むしろ「ある程度」の不純物が必要であった）ことがポイントであった。

4.2.2 正直な発明のメリット／デメリット

(1) 発明開示書は、一般的に、社内において、「出願の許可」を取るために作成される場合が多いであろう。

(2) よって、本発明のメリット／デメリットの「正直なところ」は、文書には現れていない場合も、少なからずあると考えられる。

(3) しかしながら、訴訟等で問題となる論点は、正に、本発明のメリット／デメリットの「正直なところ」である。

る」である。

(4) よって、発明者インタビューにより、そのような隠れた長所・弱点を把握して、記載不備／進歩性のクリアに必要な情報を得ることが、極めて重要である。

4.2.3 アイデアが今まで無かった理由／発明完成に苦労した点

(1) 本発明の構成が、一見したところでは「簡単な構成」に見える場合がある。

(2) しかしながら、そのような場合には、特に、このような「そのアイデアが今まで無かった理由」および／又は「発明完成に苦労した点」を詳細に確認することが重要である。

(3) このような点に関するヒアリングにより、発明の動機付け／阻害要因のポイントに対する「解決策」のヒントとなる場合が多い。

<例>

例えば、先行文献1の技術は、事実上は「高温処理」に限られ、他方、先行文献2の技術は事実上は「低温処理」に限られる場合には、これらの先行文献の「組合せ」に関して「阻害要因あり」と言える場合がある。

4.2.4 意外な効果

(1) 本来的に意図した効果の他に、本発明の「意外な効果」がある場合には、進歩性の議論に寄与する場合がある。

(2) よって、そのような効果を示唆する（および、少なくとも、該効果を客観的に確認できるような試験方法に関する）記載を明細書に入れておくことがベターであろう。「数値による効果」の場合には、少なくとも、該効果を客観的に確認できるような試験方法に関する記載が必要であろう。

4.2.5 メカニズム

(1) 本発明の「推定メカニズム」に関する記載も、記載不備／進歩性クリアのためのヒントになる場合がある。

(2) 例えば、該メカニズムの記載が、実施例に明確に示された態様を、クレーム全体に拡張する上で、本発明を追試しようとする当業者に対する重要なヒントになる可能性がある。

(3) また、該メカニズムの記載が、先行技術からみて意外性がある場合には、本発明の進歩性を主張する上で、重要なポイントになり得る。

4.3 発明者との面接—進歩性クリアの準備

(1) 知財担当者（恐らく、審査官、企業担当者および弁理士に共通？）は、ある先行技術 A および本発明 B が与えられた場合、A と B との間の「時間差」および「構成／効果の差違」は、即座に把握できるであろう。

(2) しかしながら、その技術分野・業界における特有の「技術的進歩」のカーブ（すなわち進歩性の存否を判断するための「検量線」= Calibration Curve）は、発明者は熟知しているであろうが、知財担当者、弁理士は、通常は、その「技術的進歩」カーブまでは知らない場合が多いであろう。したがって、重要な発明であっても、「質問と解答とを同時に見してしまう」知財担当者には、「コロンブスの卵」現象が生ずる可能性が常にある。

(3) 上記 (1) における A と B との「構成／効果の差違」が一定のレベルであっても、上記 (2) の「技術的進歩」のカーブの「傾き」の大小により、進歩性がある場合と、無い場合とが生ずる可能性がある。すなわち、ある技術分野 X においては、A と B との「構成／効果の差違」が、当該分野の「技術的進歩」のカーブの「傾き」を越える（すなわち、「進歩性あり」とされる）場合がある。他方、他の術分野 Y においては、A と B との「構成／効果の差違」が、当該分野の「技術的進歩」のカーブの「傾き」を越えない（すなわち、「進歩性無し」とされる）ことがあり得る。

(4) 発明者との面接とは、要するに、上記 (2) の「技術的進歩」のカーブの「傾き」の程度を、出願した際の審査官に「認識」して貰うための対処の「準備手続」とも言える。明細書作成者が、このような技術的進歩のカーブの「傾き」の程度を明確に認識しなければ、該明細書により審査官を説得することも困難となる。

4.4 メカニズム・有利な態様の把握の具体例

4.4.1 メカニズム把握の有効性

最近の判決例⁽¹²⁾等における傾向、および審査基準の改定（平成 15 年 10 月 22 日から実施；36 条 6 項解釈の厳格化）を考慮すれば、現実に記載された態様・実施例をクレーム全体にまで拡張するためには、（有利な態様および実施例を出来る限り多数、充実して記載すると同時に）本発明のメカニズムについて記述することが有利であろう。

特に、いわゆる機能的（functional）クレームに係る明細書に関しては、このようなメカニズム記載は有効である（筆者の体験に基づく）。ただし、現実に記載された態様・実施例を「クレーム全体にまで拡張」することが容易な発明に関しては、このような「メカニズム」記載の重要度は、比較的到低い、と解する（ただし、進歩性主張のための「一ひねり」には、メカニズム記載は有効であろう）。

5. 明細書作成時の対策—先回り記載を十分に

5.1 「先回り記載」の一般原則

(1) 拒絶理由（更には、審査（審判）および訴訟（審決取消・侵害）において、争点となりそうな箇所）に、補正オプションを入れる。

(2) 争点は、主に、記載不備と進歩性であり、「先回り記載」は、主に外延／中間概念である。

(3) 「曖昧性」を感じる箇所（主に、「外延」）、および「距離感」を感じる箇所（主に、「中間概念」）に、補正オプションを入れることが有効である場合が多い。

5.2 具体的な「先回り記載」のスタンス

(1) ライバル社の目で（すなわち、自社の特許を潰そうとする観点から）、自分の明細書（案）をチェックする。

(2) 主に、記載不備・進歩性の観点から、チェックする。

(3) 重要性の順に、外延／補正オプションを入れる。

5.3 記載不備に関する「先回り記載」^{(13), (14)}

(1) その明細書は、十分に「読者フレンドリー」に記載されているか？（特に、実施例は、正確性・再現性良く追試可能に記載されているか？）

(2) いくつかの実施例を、（少なくとも「過度の実験」無しに）クレーム範囲まで拡張する記載は、あるか？

(3) その明細書をサポートすべき「文献」情報の記載は充分か？（29 条／36 条当業者のレベルの違い⁽¹⁵⁾から、明細書にこのような文献を記載しても、進歩性の判断には、悪影響は無いと考えられる）。

5.4 進歩性に関する「先回り記載」^{(16), (17)}

(1) 進歩性の判断において問題となるのは、「公知（周知／慣用）技術の解釈」および公知技術の組合せに関する「動機付け／阻害要因」である。

(2) これらに関しては、真正面から記載する方法もあるが、(後の議論の方向を制約しないように)「間接的に」示唆しておく程度が効果的である場合が多い。

(3) 公知技術(ないし組合せ)に関して、予め実験データが出せるならば、「参考例」等として、入れておくことがベターであろう。

6. 「先回り記載」の入れ方

6.1 「外延」の記載

6.1.1 「外延」記載の3原則

原則1 - 明細書(=城)の弱い部分を「外延」で補強する

原則2 - クレーム中-重要な用語を「外延」で補強する

原則3 - 明細書中においては、重要度の順に「外延」で補強する

6.1.2 外延を考慮すべき箇所

6.1.2.1 外延を入れるべき箇所

以下のような箇所には、原則として「外延」を先回り記載しておくべきである。

(1) クレーム(主クレームおよびサブクレーム)の用語で、その外延の広狭がポイントとなる用語

(2) 進歩性・新規性において、その外延の広狭がポイントとなる用語(すなわち、将来的にクレーム・アップする確率が比較的に高い用語)

(3) 侵害追求において、その外延の広狭がポイントとなる用語(すなわち、将来的な侵害訴訟において、問題となる確率が比較的に高い用語)

6.1.2.2 外延の勘所

(1) 明細書を起草している際に、「この部分は曖昧でボヤっとしている」、「この部分を掘り下げると面倒そうだ」、「この部分の、先行技術との境界が、どうも明確でない」と感じる場合がある。

(2) 経験的に、このような「部分」が、特許化の際、および侵害訴訟における攻防における「激戦地」(攻防地点)となる可能性が非常に強い。すなわち、このような「激戦地」こそ、外延を豊富にして「掘り下げて」おくべきである。

6.1.3 「外延」の具体的な記載の仕方

6.1.3.1 明細書の弱い部分を「外延」で補強する

(1) 上述した、いわゆる「逆T字型明細書」において、先行文献に基づく第三者(例えば、審査官およ

びライバル社)からの攻撃が予測される箇所(すなわち、「城」の弱点)が、いくつかあるはずである。

(2) このような場合、その「城」の弱点の「内側」(より安全サイドに立った場合の概念)を記載しておくべきである。

<例>「低分子」と「高分子」との区別

例えば、上述した「エチレンポリマー」の場合において(3.1節)、「エチレンオリゴマー」をも本発明の技術的範囲としてカバーしたいのであれば、以下のような「外延明確化」のための記載が不可欠であろう(オリゴマーをもカバーできるように、下記の、「重量平均分子量Mwが〇〇以上」を記載する)。

『本発明におけるエチレンポリマーとしては、絶縁特性の点からは、ゲル浸透クロマトグラフィー(GPC;後述するように、具体的測定条件が必要!)で測定した重量平均分子量Mwが〇〇以上のポリマーであることが好ましい。』

6.1.3.2 クレーム中の重要な用語を「外延」で補強する

将来的な侵害訴訟等を考慮した場合、クレーム中の重要な用語は、出来る限り「外延」で補強しておくべきである。

<例>(上記と同様;「エチレンポリマー」の外延を参照)

6.1.3.3 明細書中では優先順に「外延」で補強する

(1) 好ましくは、クレーム/明細書中で重要と考えられる全ての用語について、「外延」で補強しておくことが理想的である。

(2) しかしながら、現実的には、時間/労力/コストの有限性から、本発明において進歩性の主張/侵害追求において重要度が高い順に、「外延」で補強しておくべきである。

6.1.4 文献引用のみで油断するな

(1) 一般的に「文献引用」による明細書の記載の補充は、あった方がベターである。本発明の「実施可能性」が、該「文献引用」によりケアないし補強される場合もあるからである。

(2) しかしながら、単に「文献引用」したのみで油断すべきでない。該「文献引用」のみで、本発明において重要な用語の外延が、「一義的に規定」されるとは限らないからである^{(18), (19)}。

6.1.5 重要な用語の意義は、徹底的に掘り下げよ

(1) 「文献引用」のみで明細書の記載は代替できな

いから、結局、本発明において重要な用語は、明細書で明確に定義しておく以外にない。

(2) 用語は「直接的な定義」のみならず、中間概念を用いた「間接的な定義」(例えば、「本発明における可塑剤としては、高分子鎖間に侵入して高分子鎖間の結合力を緩めることによってガラス転移点 (Tg) を低下させ、高分子を柔軟にする物質であることが好ましい⁽⁸⁾」等の記載)により定義してもよい(ただし、該定義の明確性が重要であることは言うまでもない)。このような「間接的な定義」であっても、それ自体で明確な外延を有する記載である限り、必要に応じて、クレーム・アップできるからである。

6.2 中間概念の「先回り記載」

6.2.1 中間概念の「先回り記載」3原則

原則1 - 特許性・侵害の成否ポイントに中間概念を補強

原則2 - 「距離感」を感じる地点に中間概念を補強

原則3 - 明細書(=城)の弱い部分に中間概念を補強

6.2.2 中間概念の入れ方および具体例

(1) 上記した3原則のうち、原則-1および原則-3に関しては、前章の「外延の入れ方」と同様である(すなわち、前章の「外延の入れ方」において、「外延」を「中間概念」と読み替える)。

(2) 原則-2(「距離感」を感じる地点に中間概念を補強)に関しては、上記した通りである(例えば、3.1節(3)の例において、メチル基-アルキル基間に、「C₁~C₄の低級アルキル基」の中間概念を入れる)。

(3) ただし、「外延」が主として「メインクレーム」における技術的範囲であるのに対して、「中間概念」が、主として「サブクレーム」またはこれに対応する明細書中の記載における技術的範囲である点が異なる。

6.3 「数値」の急所-主観的要素の徹底的な排除⁽²⁰⁾

6.3.1 曖昧な表現を徹底的に排除せよ

(1) 曖昧な表現(例えば、「光沢ある」、「明瞭に観察される」、「○、◎、△」等の表現)を排除する。

(2) 客観的な判断基準を使用する。

(3) 「2値」(ある/無し)データか、多段階(ないし連続的に変化する)データかに注意して記載する。

6.3.2 何よりも、正確性・再現性を重視せよ

(1) 「数値」に関しては、何よりも、正確且つ再現性を重視する。

(2) 学部2~3年生に「実験マニュアル」を書くつもりで起草する。

(3) 出来る限り、平均値/正確なデータ処理を活用する(数値バラツキの排除)。

① データ処理条件の明示(処理ソフト、処理パラメータ、処理方法)。

② 測定範囲の明示(例えば、ある表面の測定において、「任意に10箇所10 μm × 10 μmの領域を選定して測定し、算術平均する」)。

6.3.3 「追試者を迷わせない」読者フレンドリーな記述に徹せよ⁽¹⁴⁾

(1) 原則としては、「追試者を迷わせない」読者フレンドリーな記述を貫くことが好ましい。

(2) 「ノウハウ保持」とのバランス

① 記載不備を回避する点からは、出来る限り詳細に記述することが好ましい。

② しかしながら、最小限のノウハウ保持のために、2~3回程度のトライアル&エラーで到達できる程度の記載にしておくことも一法である。

例えば、「重合触媒が0.1モル%で、生成ポリマーのMw = 5万、重合触媒が0.2モル%で、生成ポリマーのMw = 1万」である実験事実が当初明細書に記載されている場合に、当業者であれば、「Mw = 2万」のポリマーを得ることは容易であろう。

6.4 数値限定クレーム特有の対策-新規/進歩性および侵害「チェックテスト」

上述したような最新判決例の傾向に沿って、「数値限定クレーム」をサポートすべき当初明細書には、下記のような「チェックテスト」を記載することを、筆者は推奨したい。

6.4.1 「チェックテスト」記載の目的

この目的は、(1)「先行文献」内に存在可能な「類似物」、および(2)侵害品となる可能性がある「類似物」=(イ)号の構成を予測して、本願クレームが(1)とは明確に区別され、且つ(2)の本件特許権の技術的範囲内への内包を証明することにある。

6.4.2 「チェックテスト」記載のポイント

例えば、(1)の類似物が「アセトンに可溶、エタノールにも可溶」であり、本発明が「アセトンに不溶、エタノールに可溶」の場合には、①溶解実験の条件(例えば、試料の秤量法、試料の粉末化(メッシュ)、溶媒への投入・攪拌法);および②可溶/不溶の判断の客観的基準の明確化が必要となろう。

6.4.3 「チェックテスト」記載例

- 〔(i) テストすべき「試料」(100メッシュをパス)の5gを、200ml容量のビーカーA(予め自重を精密秤で精秤しておく)内の、テストすべき「所定の溶媒」100ml中に、磁気スターラを用いて50rpmで攪拌しつつ、約1分間かけて投入する。更に、20分間攪拌を続ける。その後、溶液の入ったビーカーの重量を精秤して、溶液の重量Xを精密に求める。
- (ii) 25℃で1時間攪拌後、メンブラン・フィルタ(△△社の製品○○)を通して、攪拌後の溶液を200ml容量のビーカーB(予め自重を精密秤で精秤しておく)内へと濾過する。その後、溶液の入ったビーカーの重量を精秤して、濾液の重量Yを精密に求める。
- (iii) 重量減少係数 $R = 100 \times (X - Y) / X$ が2%以下であった場合に、この試料は「可溶」と判断する。〕

6.4.4 他の「チェックテスト」の例

例えば、類似ないし一部重複した概念と考えられる「柔軟剤」(先行技術において「開示あり」とする)と、「改質剤」(本発明の一要素とする)とを区別する際には、以下のような「チェックテスト」を当初明細書に記載することが考えられる。

- 〔(i) 0.1モルの試薬Aと、0.1モルの試薬Bと、テスト対象たる「試料C」(柔軟剤または改質剤)の0.05モルとを含む反応系を、所定の反応条件に供した場合の、生成物Dの有無および/又は生成量(例えば、試薬Aの量に基づく、生成物Dの収率)を測定する(これらの反応および測定方法・条件として、実験手順を厳密な「実施例レベル」で記載する)。
- (ii) 上記により得られた生成物Dの量が少量(例えば、収率が0.1%未満)である場合に、試料Cは「柔軟剤」とであると判定する。他方、得られた生成物Dの量が一定レベル以上(例えば、収率が5%以上)である場合に、試料Cは「改質剤」とであると判定する。〕

7. 新人弁理士のための「10のアドバイス」

上述した本稿の要旨を、以下のように「アドバイス」の形で纏めておく。参考に供して戴ければ幸いです。

<明細書全体>

(A-1) 明細書は「城」である。攻撃と防御のバランスを重視し、事前に「先回り記載」により、自らの「城」の弱点を積極的に補強すべきである。

(A-2) 明細書/クレームは、「ジキルとハイド原則」により起草すべきである。

(A-3) 明細書は、当初は広くクレームし、他方「補正オプション」を最大限に充実させるべきである。

<拒絶理由対策>

(A-4) 先行文献は「4分類」し、直接的アプローチ(最小限とする)、および間接的アプローチ(最大限に充実させる)で対処すべきである。

(A-5) 拒絶理由への対策においては、「記載不備」および「進歩性」を、特に重視すべきである。

<記載不備・進歩性対策>

(A-6) 「記載不備」および「進歩性」対策の第一歩は、「発明者インタビュー」である。このインタビューにおいては、本発明の強み/弱みを徹底的に詰めるべきである。

(A-7) 「記載不備」対策においては、「ライバル社の目」基準で、徹底的にチェックすべきである。

(A-8) 「進歩性」対策の激戦地は、「周知技術」および「動機付け/阻害要因」である。よって、これらへの対策を特に重視すべきである。

(A-9) 数値限定クレーム(または、将来的に数値限定が入る可能性のあるクレーム;以下同様)をサポートすべき明細書においては、該数値の測定方法および測定条件の「正確性・再現性」を徹底的にチェックすべきである。

(A-10) 数値限定クレームをサポートすべき明細書においては、「新規性・技術的範囲」チェックテストを記載することが極めて好ましい。

8. おわりに

上記したように、「プロパテント時代」とは言っても、その基礎となる明細書の品質がシビアに評価される時代は始まったばかりである。今後とも、クレームおよび明細書(更には、実験成績証明書)の記載に関する評価は、厳しくなりこそすれ、緩和されることは無いであろう。このような傾向に鑑み、今後の明細書起草に際しては、常に「先回り」型記載を目指すべきである。

すなわち冒頭のマキアヴェッリの言葉を借りれば、

優れた弁理士ならば「敵の策が無駄に終わるよう、備え（当初明細書）を完了しておかねばならない」のである。

注・参考文献

なお、本稿に引用した判決例は、それらの内容のみに注目して、インターネット（主な URL：<http://www.ip.courts.go.jp/search/jihp0010>？）から得た情報に基づき、無作為に引用させて戴いたものである。したがって掲げる順番は順不同であり、且つそれぞれの判決例に加えた注釈は、すべて関連する公開的な情報（従って、一定の限界がある）のみに基づく筆者の個人的な見解である。

- (1) 塩野七生「マキアヴェッリ語録」（政略論）第 108 頁（2003）新潮社
- (2) 吉井一男，広くて強い明細書の書き方—パラメータ特許実務ノウハウ集，第 2～14 頁，（2002）発明協会
- (3) 共和制ローマを，一時は殆ど滅亡の縁まで追いつめた通商国家カルタゴの名将ハンニバル。そのハンニバルを，敵地ザマで最終的に撃破したローマの武将スキピオ。更に，帝政ローマの実質的な創始者ユリウス・カエサル。
- (4) 塩野七生「ローマ人の物語」第 4 巻（1995）および第 5 巻（1996）新潮社
- (5) 新村出編「広辞苑」（第 4 版）第 410 頁（1998）岩波書店
- (6) 一般的な「オリゴマー」の意味は，以下の通りである。
 - ① 重合度が 2～20 程度の低重合体（岩波，理化学辞典（第 4 版）第 185 頁）
 - ② 分子量が約 1000 以下の重合体（化学大辞典，第 2 巻，第 180 頁）上記の理化学辞典①の定義に従えば，エチレン＝分子量 28 から，エチレンオリゴマーとは，分子量＝約 56～560 程度のものをいうと解される。
- (7) 一般に，「ポリマー」（高分子）の意味は，以下の通りである。
 - ① 分子量が 1 万～数百万程度の分子（岩波，理化学辞典（第 4 版）第 436 頁）
 - ② 分子量が 1 万以上の，主として有機化合物（化学大辞典，第 3 巻，第 598 頁）上記いずれの定義に基づいても，分子量 1 万未満のものは，「ポリマー」でないこととなる。

- (8) 「生分解性フィルム」事件（H17.2.24 東京高裁 H15（行ケ）362 号；原告の請求を棄却）

クレーム要部が『ポリ乳酸系重合体とポリ乳酸以外の脂肪族ポリエステルを 75：25～20：80 の範囲の重量割合で混合してなるフィルムであって，（中略）前記ポリ乳酸以外の脂肪族ポリエステルが鎖延長剤を使用して高分子量化してなる生分解性フィルム』である発明に対して，本判決は，原告主張の「狭義」の定義を否認して，以下のように「可塑剤」の意義を認定し，原告の請求（特許取消決定の取消）を棄却した。

- ① 「可塑剤」に関する定義の状況等に照らせば，刊行物 1 に記載のポリエステル系可塑剤（B）について，これを原告主張の狭義の可塑剤（「高分子鎖間に侵入して高分子鎖間の結合力を緩めることによってガラス転移点（Tg）を低下させ，高分子を柔軟にする物質）であると限定して解釈すべき理由は認められない。
- ② 本件発明の出願時において，上記の刊行物 1 の記載（ガラス転移点およびその変化に関する記載がないことも含む）に照らせば，当業者は，刊行物 1 発明の可塑剤について，原告の主張する狭義の可塑剤と認識せず，かえって，「プラスチックに柔軟性等を与える添加剤」という程度のものと認識するものと推認される。
- ③ よって，刊行物 1 の「ポリエステル系可塑剤の数平均分子量については，特に限定はないが」との記載に接した当業者は，同分子量について，上方の値として少なくとも 10000 までを容易に想到し得たものと認められる。そして，高分子量化のために鎖延長剤を使用することは周知技術であるところ，刊行物 1 発明において末端が封止されていることが鎖延長剤を用いることを阻害するものとは認められないことも，前判示のとおりである。したがって，決定が「刊行物 1 発明において，ポリエステル（B）として，鎖延長剤を使用して高分子量化してなる数平均分子量 1 万～15 万のものを使用することは容易である」と認定した点に誤りはない。
- (9) 上位概念，下位概念に関しては，渡邊睦雄・室伏良信「化学とバイオテクノロジーの特許明細書の書き方読み方」（第 4 版）第 9 頁，（2000，発明協会）に，新規性と関連した説明がある。
- (10) このような文献については，米国ではシビアな開示

義務がある。

(11) 例えば、先行文献の実施例において「樹脂の重量平均分子量を GPC で測定した。GPC の溶媒は THF (テトラヒドロフラン) を用いた。」との記述がある場合には、頭の中で GPC 測定を行うこと、すなわち、「具体的な GPC 装置をイメージし、測定すべき樹脂の試料を THF に溶解し、その一定量をシリンジに採取し、GPC 装置にそのシリンジで試料溶液を注入する…」というように具体的な追試の操作のイメージを浮かべることが重要である。そうすれば、この先行文献においては、「分子量測定に供された樹脂の全量が、THF に完全に溶解したはずである」というリーズナブルな推論が得られるから。これは正に、先行文献自体から直接的に読取れる要素であり、本願発明 (例えば、樹脂中の特定の THF 不溶分の存在が特徴) との差異を主張する決定的な根拠となる。

(12) 「偏光フィルムの製造法」事件 (H17.11.11 知財高裁 H17 (行ケ) 10042 号 特許取消決定取消請求事件; 決定維持)

本件は、特性値を表す二つの技術的な変数 (パラメータ) を用いた一定の数式により示される範囲をもって特定する「パラメータ発明」に関する、極めて重要な判決である。法 36 条に関する主な争点だけでも、①明細書のサポート要件・実施可能要件の適合性、②実験データの事後的な提出による補足の可否、③特許・実用新案審査基準の遡及適用の可否が挙げられる。

クレーム (偏光フィルムの製造法) 中の「熱水中での完溶温度 (X) と平衡膨潤度 (Y) との関係が下式:

$$Y > -0.0667X + 6.73 \dots\dots\dots (I)$$

$$X \geq 65 \dots\dots\dots (II)$$

(但し、X: 2cm × 2cm のフィルム片の熱水中での完溶温度 (°C)、Y: 20 °C の恒温水槽中に、10cm × 10cm のフィルム片を 15 分間浸漬し膨潤させた後、105 °C で 2 時間乾燥を行った時に下式浸漬後のフィルムの重量 / 乾燥後のフィルムの重量より算出される平衡膨潤度 (重量分率))」との表現が主な論点となった。主な判示事項は、以下の通りである。

- ① 明細書のサポート要件の存在は、特許出願人又は特許権者が証明責任を負う。
- ② 明細書には、その数式が示す範囲と得られる効果 (性能) との関係の技術的な意味が、具体例の開示がなくとも当業者に理解できる程度に記載するか、又は、技術常識を参酌して、当該数式の範囲内で

あれば、所望の効果 (性能) が得られると認識できる程度に、具体例を記載することを要する。

- ③ 本件明細書においては、式 (I) および式 (II) を見た範囲にあれば、上記所望の性能が得られることが、四つの具体例により裏付けられているとは言えない。
- ④ 出願後の実験データ提出により、明細書のサポート要件に適合させることは、特許制度の趣旨に反し許されない。
- ⑤ 特許・実用新案審査基準を、その基準が適用される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としても、この具体的基準が法旧 36 条 5 項 1 号の規定の趣旨に沿うものであるから、違法の問題は生じない。

(13) 「二軸延伸フィルム」事件 (H17.11.17 知財高裁 H17 (行ケ) 10368 号: クレーム中の 2 個のパラメータのうち、一方については「過度の試行錯誤」を否定し、他方については「過度の試行錯誤」を認めた例である。クレーム (脂肪族ポリエステル二軸延伸フィルム) 中の「少なくとも片面の三次元平均表面粗さ (SRa) が 0.018 ~ 0.069 μm であり、且つ粗さの中心面から 0.00625 μm 以上の高さを有する突起の 1mm² 当たりの突起数 (PCC 値) が、PCC 値 ≤ 7000 - 45000 × SRa … (1) を満足する (SRa とは表面粗さ曲線をサインカーブで近似した際の中心面 (基準面) における平均粗さを意味し、触針式三次元表面粗さ計を用いて得た各点の高さを測定し、これらの測定値を三次元表面粗さ解析装置に取り込んで解析することにより得られる値である)」との表現が主な論点となった。

本判決は、「実施例の記載、滑剤粒子の含有量と SRa との前記関係にかんがみれば、含有量を微調整することによって、0.018 ~ 0.069 μm の数値範囲の SRa を得ることは、容易に実施し得る」として、SRa については記載不備でないとした。他方、「限られた範囲の実施例をもって、前記不等式 [PCC 値 ≤ 7000 - 45000 × SRa] によって表される数値範囲の実施をしたとは、到底評価できない。したがって、前記不等式を満足するフィルムを得るためには、製造されたフィルムにつき SRa と PCC 値を逐一計測して、前記不等式を満たしているか否かを確認するほかないから、過度の試行錯誤を強いるものである」と判断して、訂正棄却審決を維持した。

(14) 「ポリエチレン系複合フィルム」事件 (H17.3.30 東

京高裁 H15（行ケ）272号）記載不備とされた例；クレーム（線状低密度ポリエチレン系複合フィルム）中の「平均粒径が3～15 μmの不活性微粒子」と、「平均粒径が2～7 μmの不活性微粒子」との表現が主な論点となった。判決では、「平均粒径の測定方法は複数あり、コールターカウンター法が、平均粒径の測定方法として一般的なものであると認めることはできない」とされ、「市販品を入手して追試をするためには、すべての平均粒径の意義・測定方法について、これらを網羅して本件発明の効果を検証する必要があるが、そのような過度の追試を強いる本件明細書は特許に値しない」と判断された。

(15) 上記文献 (2) の第 143～146 頁

(16) 「感光性導電ペースト」事件（H18.11.22 知財高裁 H17（行ケ）10531号）クレーム要部が「(a) 導電性粉末、(b) 側鎖にカルボキシル基とエチレン性不飽和基を有し、かつ酸価が40～200のアクリル系共重合体、(c) 光反応性化合物、(d) 光重合開始剤を含有する感光性導電ペースト」である発明について、以下のように判断された。

刊行物4発明のアクリル系共重合体に換えてエチレン性不飽和側鎖含有アクリル系共重合体を使用することは、その一次バインダーを、非感光性の樹脂から感光性の樹脂に置換することを意味する。（中略）刊行物4発明において、アクリル系共重合体をエチレン性不飽和側鎖含有アクリル系共重合体に置換した場合に、刊行物4発明の他の組成成分、とりわけ、既存の感光性成分である光硬化性モノマーとの併用に伴って生ずる影響を検討することなく、直ちに、置換が可能であるとすることはできない。

(17) 「高分子多層反射物体」事件（H19.3.28 知財高裁 H18（行ケ）10211号）クレーム要部が「少なくとも第1および第2の異種高分子物質を含み、物体に入射する可視光の少なくとも40パーセントを反射させるように前記高分子物質の十分な数の交互層を含む成形可能な高分子多層反射物体で、該物体の個々の層の実質的大部分は、前記高分子物質の繰返し単位の光学的厚さの合計が約190nmを越える物体において、該第1および第2の高分子物質は屈折率が少なくとも約0.03異なり、前記光学的層のもっとも薄い繰返し単位およびもっとも厚い繰返し単位からの一次反射の波長が少なくとも2

倍異なるように、光学的層の繰返し単位の厚さの勾配を有するもの」である発明について、以下のように判示された。

刊行物2には、基板を一つの誘電体層とみなすことは記載されておらず、また、誘電体層の厚みを表示した表1ないし8にも基板の光学的膜厚は記載されていない上、表2ないし8においては、半透鏡部を示す「H」は空気と基板を除外して示されているから、刊行物2に記載の実施例のうち層数が奇数のものについて、基板を一つの誘電体層としてとらえることには無理があるといわざるを得ない。また、基板を一つの誘電体層とみなした場合には、層数が偶数の実施例においては、基板と対になる隣接誘電体層を欠くことになる。被告（特許庁）の上記主張は、採用することができない。以上によれば、審決の認定は、本願発明を知った上でその内容を刊行物2の記載上にあえて求めようとする余り、誤りをおかしたものといわざるを得ない。

(18) 例えば、同じJIS番号を有する「測定法」であっても、「A法」と「B法」がある場合がある。また、同じ「A法」であっても、測定条件によって、測定可否ないし測定値が顕著に変化する場合がある。

(19) 「タッチスイッチ」事件（H17.9.5 大阪地裁 H16（ワ）7239号 実用新案権 損害賠償請求）クレーム（タッチスイッチ）中の「基板の凹凸の平均粗さ（Rz）が0.5～50 μm」（構成要件C②）解釈が主な論点となった。判決では、「本件明細書において、基板のRzとして測定する際の基準長さにつき、何らの指定もされていない以上、その測定に際しては上記規格（JIS B 0601）に定められた標準手法と標準値を用いるべき」と判断された。更に「上記基準長さによりRzの測定を試みた際に基板の断面曲線に山頂と谷底がそれぞれ5個以上存在しないときの測定方法については、当業者の技術常識としても存在しなかった」とされ、このように「Rzの測定を試みた際に、基板上に、断面曲線に山頂と谷底がそれぞれ5個以上存在する測定点が存在しない場合は、該対象物件は本件考案の構成要件C②を充足しないと解すべき」と判示された。

(20) 「数値限定クレーム」関連に関する詳細は、知財管理、第56巻、第4号、第585頁（2006）を参照されたい。

以上

（原稿受領 2007.8.28）