

特集 《良い明細書の作成方法》

分割出願を否定した知財高裁の 事実認定の問題点と今後の 明細書作成実務に与える影響について



杉光 一成*

はじめに

知財高裁は平成 19 年 5 月 30 日判決(平成 18 年(ネ)第 10077 号 特許権侵害差止請求訴訟事件)において、分割出願要件の違背を理由として、出願日の遡及効を否定し、結果として特許権を無効なものとして侵害を否定した。具体的には、「A + B + C…E + F + G」という要素列挙型の発明について、「一連の課題解決のために必要不可欠な特徴的な構成であることを示している」とした上で、G という「構成を必須構成要件とはしない技術思想(上位概念たる技術思想)は、一切開示されていない」という事実認定を行って「A + B + C…E + F」という要素 G を含まない発明を分割することを否定した。

このようにある発明が明細書等において開示されていると認めるのか、開示されていないと認めるのかというのは事実認定の問題であり、厳密には法律の解釈の問題ではないが、後述するような本判決が採用した事実認定の手法が定着し、一般化されることになる可能性を考慮すれば今後の明細書作成実務に与える影響が大きいと考えられる。

ちなみに、この知財高裁の判決では、上記事実認定の前提として、分割出願を補正の一種とアプリアリに解釈している。かかる法律上の解釈の問題点については既に相澤英孝教授の判例研究(L & T 38 号 71 頁)により明確に指摘されている。

そこで、本稿では、法律の解釈ではなくむしろ事実認定の問題点について(1)実際に「発明」が生まれるプロセスの視点、(2)本願発明を先行技術として利用する第三者側の視点という二つの観点に基づいて検討するとともに、今後の明細書作成実務に与える影響について述べることを目的とする。

1. 事実の概要

原告 X は、平成 4 年 2 月 19 日にインクジェット記録装置用インクタンクに関する発明について出願した原特許出願(特願平 4-32226 号)について平成 12 年 12 月 21 日に分割出願を行い、平成 13 年 12 月 7 日に特許権を取得した(特許第 3257597 号)。

(1) 原明細書等の記載事項

インクジェット記録装置用インクタンクの従来技術について、「従来のインクタンクからインクを抽出する技術としては、特開平 3-92356 号公報に記載されたものがある。これは…インクタンク下部のインク取り出し口にゴム栓を具備し、このゴム栓に金属製のインク供給針を挿入しインクを抽出していた。」とし、「インク供給針はゴム栓に貫通させるため、ステンレス製のパイプを先端が鋭い針となるように絞り加工を…設けていた。」と記載している。

この従来技術については、「インク供給針は先端が鋭く加工されており危険のため、安全性を確保するためにはシャッター等の安全装置の設置が必要であった。」という課題が記載されている。そして、この従来技術の課題に対する解決手段として、「フィルムの総厚みは 50 μm 程度で十分に薄いため、樹脂成形で安全性の高いインク供給針であっても容易に貫通できる」という構成が記載されている。

続けて、本明細書では、「しかし一方では、使用者のハンドリングによりフィルムを不用意に破る危険性がある。」との従来技術とは異なる別の課題が記載されている。

この課題に対しては、「そこでインク取り出し口外縁をフィルムより外側に突出させ外輪形状にすることで、図に示すように使用者の指等が直接フィルムに強

* 金沢工業大学教授、会員

く触れることがなく、インクタンクを交換する時に不用意にフィルムを破るのを防止している。」という解決手段が記載されている。

(2) 分割出願の記載事項

上記分割出願（特願 2000-388604）の請求項 1 には、「インクを収容する容器と…かつ、前記インク取り出し口に接着されたフィルムと、からなるインクジェット記録装置用インクタンク。」とあり、インク取り出し口外縁が外側に突出させるという構成要素を含まない発明について記載されている。

2. 事実認定の概要

「使用者がインクタンクを交換する時に不用意にフィルムを破る危険という課題が生じること、その課題解決手段として、インク取り出し口外縁がフィルムより突出させる構成を採ったこと、その突出量が一定量（インク取り出し口外縁の最大内径の 10 分の 1 以上）である場合には、使用者が通常の取扱いをする限りフィルムが破れることはないが、その突出量が一定量に満たない場合には、使用者が通常の取扱いをしても、フィルムが破れるおそれがあることを開示していることが認められる。また、本件原出願の当初明細書記載の実施例の説明図では、インク取り出し口の外縁はフィルムより外側に突出させた状態が示されており、インク取り出し口の外縁をフィルムより突出させないインクタンクの構成は示されていないこと、本件原出願の当初明細書には、インク取り出し口の外縁をフィルムより突出させる構成を用いることなく、フィルムを保護する手段（例えば、フィルムの厚みや強度の調整等）を開示ないし示唆する記載はない。」とした上で、「本件原出願の当初明細書等によれば「インクタンクのインク取り出し口を封止する部材」を「先端が鋭くないインク供給針でも貫通できるフィルム」とするインクタンクにおいて、「インク取り出し口の外縁をフィルムより外側に突出させる」との構成は、一連の課題解決のために必要不可欠な特徴的な構成であることを示している。すなわち、本件原出願の当初明細書等は、「インクタンクのインク取り出し口を封止する部材」を「先端が鋭くないインク供給針でも貫通できるフィルム」とするインクタンクにおいて、「インク取り出し口の外縁をフィルムより外側に突出させる」との構成を具備しない技術には課題が残されていることを明確に示して、これを除外していると解され

る。したがって、本件原出願の当初明細書等のいかなる部分を参酌しても、上記の構成を必須の構成要件とはしない技術思想（上位概念たる技術思想）は、一切開示されていないと解するのが相当である。」

3. 知財高裁の事実認定の問題点

原明細書等には「インク取り出し口の外縁をフィルムより外側に突出させる」との構成を具備しない技術思想（上位概念たる技術思想）は開示されていない、という上記の知財高裁の事実認定について、以下の二つの視点から検討する。

具体的には、(1) 実際に「発明」が生まれるプロセスの視点、(2) 本願発明を先行技術として利用する第三者側の視点である。

(1) 実際に「発明」が生まれるプロセスの視点からの検討

「発明」は「課題を解決するための手段（構成）」たる技術的思想である⁽¹⁾。そこで、原明細書等にいかなる「発明」が記載されているかについて、原出願の当初明細書等にどのような課題が提示されており、またその課題に対応する解決手段が開示されているかをまず検討する。

当初明細書等では、「課題」は複数示されている。そのうちの 하나가、従来技術のインク取り出し口を封止する部材がゴム栓であることに起因するもので、「インク供給針の先端が鋭い針となるように加工され危険であるという課題」である（これを便宜上「課題 1」とする）。

この課題 1 の解決手段としては、例えば、当初明細書等に「フィルムの総厚み 50 μm 程度で十分に薄いため、樹脂成形で安全性の高いインク供給針であっても容易に貫通できる。」という記載がある。

このように、課題 1 については、課題とその課題を解決するための手段のそれぞれが記述されていると認められ、当業者または技術の専門家のみならず、記載の明確性から考えれば一般人であってもかかる課題 1 及びその課題に対応する解決手段の存在を認知できる。そして、前述したように、このような「課題を解決するための手段（構成）」たる技術的思想こそが「発明」そのものであるため、当初明細書等には少なくともかかる「発明」（便宜上「発明 1」とする）について「記載されている」と認めるべきと考える。

次に、当初明細書等は、かかる「発明 1」という技

術的思想を採用した場合に生じる別個の新たな課題についても開示している。すなわち、「発明1」が、「先端が鋭くないインク供給針でも貫通できるフィルム」を前提とすることから、「使用者のハンドリングによりフィルムを不用意に破る危険性がある。」という別個の新たな課題を開示している（便宜上「課題2」とする）。

このように、「発明」が生まれるプロセスにおいては、ある課題を解決するための発明を完成させたときでも、その発明が同時に別個の新たな課題を生じさせることが頻繁に起こる。当然のことながらこのような場合、最初の課題を解決した「発明」に加えて、その「発明」によって生じる別個の新たな課題を解決すれば、いわば重畳的に別個の「発明」を完成させたことになる。

このような場合、当然のことながら結果として完成した発明は最初の発明に加え、その発明の別個の新たな課題を解決するための次の「発明」とで「二以上の発明」となる。技術はまさにこのような形で累積的に進歩する。

この点、当初明細書等では、この「発明1」によって生じた別個の新たな「課題2」を解決するために、「インク取り出し口の外縁がフィルムより外側に突出している」構成を採用することでかかる課題に対処する発明を完成させたことが明確に記載されている（これを「発明2」とする）。

具体的には、「しかし一方では、使用者のハンドリングによりフィルムを不用意に破る危険性がある。」と発明1によって生じる別個の新たな課題を提示した上で「そこでインク取り出し口外縁をフィルムより外側に突出させ外輪形状にすることで、図に示すように使用者の指等が直接フィルムに強く触れることがなく、インクタンクを交換する時に不用意にフィルムを破るのを防止している。」と記載し、新たな別個の課題に対処するための「発明2」の技術的思想が「発明1」とは明確に区分して記載されていると認められる。

ここで、「使用者のハンドリングによりフィルムを不用意に破る危険性がある。」という課題が残る「発明1」の技術的価値について検討しておく。

「発明1」の課題は、上述したように、あくまでも「インク供給針の先端が鋭い針となるように加工され危険であるという課題」である。そして、この使用者の怪我の危険が生じるという課題を解決するための解決手

段は「インクタンクのインク取り出し口を封止する部材」を「先端が鋭くないインク供給針でも貫通できるフィルム」とする構成である。

このように、少なくとも「インク供給針の先端が鋭い針となるように加工され危険であるという課題」を明確に解決している構成を示している以上、「発明1」はそれ自体で完成された発明である。

確かに、「発明1」に残された課題が、仮に「インク供給針の先端が鋭い針となるように加工され危険であるという課題」であれば、それはまさに発明が未完成であることを意味することになる。

しかし、そもそも「発明1」に残された課題は、これとは全く異質・別個の「使用者のハンドリングによりフィルムを不用意に破る危険性がある。」という課題である。

また、その残された課題は、安全性に課題が残る原子力エネルギー発生装置の如き生命・身体に対する重大な危険とは異なる。

日常用語的に言えば、そのインクが使えなくなるという程度の「使用上の不都合」に過ぎず、当該技術の価値を否定するものではない。

仮にその「危険」が存在することによって当業者が実施可能と認めがたいものであれば格別、かかる「使用上の不都合」が存在することをもって発明として完成していないとするならば現在、出願され、特許されているほとんどの発明（特に基本発明）は未完成発明と評価すべきものであろう。

したがって、「発明1」は、使用上の不都合という課題が残ることは措くとしても、それ自体において技術的に完成した発明の一つであると認定できるはずである。

以上のように、実際に「発明」が生まれるプロセスの視点から見れば、当初明細書等では、「発明1」を完成させた後に、更にそれによって生じる新たな別の課題を解決するために「発明2」を完成させた事実を時系列に従って順番に明細書に記述したと認められ、これはいわゆる「発明」プロセスに関わる当業者及び技術の専門家にとって自明であらう。

以上より、原出願の当初明細書等には、少なくとも上記「発明1」及び「発明2」という二つの発明が記載されていると認められる。具体的には、「インクタンクのインク取り出し口を封止する部材」を「先端が鋭くないインク供給針でも貫通できるフィルム」とす

る発明（「発明1」）が記載されていることが明らかである。

そして、その「発明」を完成させた後に、更によって生じる別個の新たな課題を解決するために「インク取り出し口の外縁がフィルムより外側に突出している」構成を採用した発明（「発明2」）がいわば重疊的に原出願に記載されていると認められる。仮に「明示的」（つまり、それぞれについて「他の構成要件がなくても単独で発明として成立する」というような文言がある場合）には記載されていないとしても少なくとも当業者又は技術の専門家であれば同明細書等に記載した事項から自明であると認定できる。

よって、このような実際の発明のプロセスを考慮しないまま、「発明1」について新たな課題が生じること及び「発明1」が図面に記載されていないことを主たる理由として上記「発明1」が開示されていないと認定した知財高裁の判断は極めて不当なものであると考える。

(2) 本願発明を先行技術として利用する第三者側の視点からの検討

以下では、更に、一般に研究開発等を行うために他社の明細書等を先行技術として参照する場合のような第三者側という視点で「インクの取り出し口の外縁がフィルムよりも外側に突出させた構成を含まない」発明が開示されていると考えて良い理由を述べる。

①例えば「A + B + C」からなる装置という構成要素の組み合わせに関する技術的思想が開示された明細書において、当初の明細書に記載の全くない構成要素「D」を付加するというのであれば、一般人はもちろんこと、周知・慣用技術を知る技術者・当業者にとってもその構成要素Dの存在は必ずしも自明なものではないであろう。

また、主として化学分野の物質発明のような場合であれば、上位概念（例えば、「酸」）に対する下位概念（例えば、「塩酸」）の関係であれば、上位概念（酸）が示されているからといって必ずしも下位概念（塩酸）が「記載されている」ことにはならないと考えても良い⁽²⁾。

しかしながら、このような物質発明と異なり、複数の既存技術を組み合わせる新たな技術を構成する分野で、例えば「A + B + C」からなる装置というように構成要素を列挙して記述する形式（要素列挙型）の発明においては、明細書等を読む側の当然の前提として、それぞれの構成要素の組み合わせに重疊的に「発明」

が成立するという前提で読むはずである。

したがって、いわゆる要素列挙型の発明で構成要素が複数開示されている場合、その任意の「組み合わせ」の「発明」が記載されていると考えるのが当業者あるいは技術の専門家の通常の認識であると考えられる。

②また、特に、ある特定の構成要素が特別な意義（作用・効果）を持っていることが明細書等の記載から読み取れるものであれば、その構成要素が他の構成要素と明瞭に区別されるため、より一層、その特別の構成要素を含まない技術を把握し、観念することが容易となるのであり、そのような発想をしない当業者あるいは技術の専門家は無いと考えられる。

③更に、仮にある構成要素の一部を除いた残存部分では何らかの技術的な課題が残される場合であったとしても、その残存部分で少なくとも一つの課題を解決していればそれは「発明」足りうる（仮に一つの課題も解決していない場合、あるいは発明の目的に照らして必須の場合の要件が欠けているような場合には未完成発明として「発明」足りえないものと考えられるが⁽³⁾、少なくとも一つの課題を解決しているが、別の「課題が残されている」程度であれば十分に「発明」足りうるのである⁽⁴⁾。また、そのような新たに生じた課題の多くは別の技術あるいは技術の進歩によって将来的に解決しうるものであるから⁽⁵⁾、新たな課題が生じること自体は構成要素の一部がない場合を想定することに対する阻害要因となるものではない。

ここで本件の原出願について以上の視点で検討すれば、まず、原出願の明細書等には構成要素が列挙されている。例えば原出願の明細書に開示されている発明のうち、【請求項1】に記載された発明の構成要素毎にアルファベットを付与すれば、「インクジェット記録装置において、記録ヘッド（A）と、該記録ヘッドにインクを供給するインクタンク（B）と、該インクタンクからインクを抽出するインク供給針（C）と、…（中略）…前記インク供給針の先端に少なくとも1個の微小径からなるインク供給孔を設け（F）、前記インクの取り出し口の外縁がフィルムより外側に突出していること（G）を特徴とするインクジェット記録装置。」と把握することができ、いわゆる要素列挙型の発明と認識することができる。

このような場合、その任意の「組み合わせ」の「発明」が記載されていると考えるのが当業者あるいは技術の専門家の認識と考えられるため、その意味におい

て、ある構成を構成要素として含まない技術的思想を認識することは可能である。

したがって、上記の請求項の記載部分の発明のみからでも、「前記インクの取り出し口の外縁がフィルムより外側に突出していること」という構成要素（G）を含まない「A + B + C…（中略）…Fからなるインクジェット記録装置」の技術も記載されていると考えるのが当業者あるいは技術の専門家の通常の見識である（上記①の視点）。

また、本件の場合、「インク取り出し口の外縁がフィルムより外側に突出している」という構成要素を付加することによる意義、すなわち「インク取り出し口の外縁がフィルムより外側に突出している」という構成要素単独の効果について、例えば、当初明細書等に「インクタンク取り出し口外縁をフィルムより突出させることにより、簡単な構造で安価にフィルムを保護し、使用者が不用意にフィルムを破るのを防止できる。」と記載されているので、この構成要素を他の構成要素と明瞭に区別して認識することができ、かかる構成要素を含まない技術について認識することは全くもって容易である（上記②の視点）。

そして、本件の場合、「インク取り出し口の外縁がフィルムより外側に突出している」という構成要素を削除した場合の残存部分については「使用者のハンドリングによりフィルムを不用意に破る危険性がある。」という技術的課題が残るものの、そもそも「インク取り出し口の外縁がフィルムより外側に突出している」という構成を有しない「発明1」自体において、「先端が鋭く加工されたインク供給針の危険性」という課題が解決されているため単独で「発明1」足りうるものであり、一つの課題も解決しえないような未完成発明でもない。したがって、当初明細書の記載から当業者等が「発明1」という技術的思想を認識することに対する阻害要因となるものはないといえる（上記③の視点）。

以上をまとめると、本願発明を先行技術として利用する第三者側の視点から見ても、列挙された構成要素のうち「インク取り出し口の外縁がフィルムより外側に突出している」という構成要素を含まない「発明」を認識するのは当業者のみならず技術者であれば当然に考えることであり、また自明なはずである。

4. 結論（今後の明細書作成実務に与える影響について）

仮にこの知財高裁のような事実認定が一般化していくとすれば、今後の明細書作成実務に与える影響は大きいと考えられる。すなわち、この判断を前提にすれば、ある特定の構成要素の組み合わせについて課題を書くとは一種の未完成発明扱いとされてしまう（知財高裁は「未完成発明」という言葉こそ用いていないものの、課題が残る組み合わせの発明については一切開示されてない、と判断されているので事実上は同じ扱いと言える）。また、分割の対象とした発明の実施例が図面に記載されていないことも根拠とされている。

したがって、将来の分割出願の可能性の幅を確保するために明細書作成に際して留意すべき事項として、可能な限り全ての構成要素について組み合わせの可能性を明細書中に明確に示すとともに、それぞれの組み合わせについて「他の構成要件がなくても単独で発明として成立する」という趣旨の文言に加え、それぞれの組み合わせを図として記載することが求められることになろう。

おわりに ～イノベーションを重視する政策との齟齬

本稿の結論としては以上であるが、最後に、この知財高裁の判断がイノベーションを重視する政策と方向性が合致していないという点を指摘して筆を置く。

上述したように、ある発明を完成した場合、同時に別個の新たな課題が派生することが頻繁に起こる。そのような場合、発明者（研究者・技術者）が、その派生的な課題についての対応策も同時に検討することもよくある。

かかる場合、本来は最初の発明だけで既に一つの課題を解決しているのであるからこれを一つの発明と見るべきところ、複数の課題を一挙に解決するため、自分でも重畳的に二つ以上の発明をしていることに気がつかず一つの発明であると誤認してしまうことがある。

しかも発明者（研究者・技術者）には、新しい技術を開発した場合でそれが例え何らかの課題を解決する発明であったとしても派生して発生した別個の新たな課題を放置することができないいわば「技術者魂」を持つ者が多い。

このような飽くなき開発（発明）意欲は今後日本社会

がイノベーションを重視する政策を取っていく上で尊重していかなければならない重要な精神と考えられる。

しかしながら、本件のように、二つの重畳的発明を完成させてそれを記載した明細書について、「必然的に当該フィルムの特許の問題が生じた以上、フィルムを保護するための構成が本件原当初明細書等の目的達成のための構成ではないということではできない」とする知財高裁の判断は、「正直者ほど馬鹿を見る」という結果を招来させると考えられる。

すなわち、この知財高裁の判断を前提にすれば、例えば、ある発明（上位概念）を完成したが、別個の技術的課題が生じていても気がつかないような能力の低い技術者、あるいは気づいていてもそのような課題を積極的に社会一般に開示しないで広い権利のみを得ようとする不正直者に対しては、広い特許権を付与する反面、ある発明を完成し、更に重畳的にその発明によって初めて生じる別個の新たな課題までも解決してしまうような改良発明（下位概念）を同時期に完成し、それを社会に対して積極的に開示した場合、そのような能力の高い技術者、あるいは開示意欲の強い技術者の発明に対しては、狭い改良発明の範囲の特許しか付与しないことになりかねないのではないか。これではイノベーションを奨励するどころか、イノベーションに水を差すことになり、そもそも特許法の目的である「発明の奨励」に完全に反する結果となるといえよう。

以上

*本稿は、平成19年(ネ受)第10014号特許権侵害差止請求上告受理申立事件の上告受理申立理由書の添付資料の一つとして提出した拙稿(意見書)の内容を基礎として特集のテーマに沿って書き改めたものである。

注

- (1) 最高裁昭和61年10月3日判時1219号116頁では、「発明」の定義を述べたものではないが、発明の知的創造プロセスについて、「一定の技術的課題(目的)の設定、課題を解決するための技術的手段の採用及びその技術的手段により所期の目的を達成しようという効果の確認という段階を経て完成されるものである。」と述べている。
- (2) いわゆる選択発明はこのような前提に立っていると考えられる(吉藤幸朔著・熊谷健一補訂『特許法概説[第13版]』133頁参照)。
- (3) 原子力エネルギー発生装置事件(最高裁昭和44年1月28日第三小法廷判決)では、安全にエネルギーを取り出すことを目的とした発明において、安全性の確保がされてないことをもって未完成発明とした。
- (4) 東京高裁昭和61年12月25日判時1242号110頁では、「考案に、耐久性の低下という欠点があるとしても、右の欠点の本願考案の実施を不可能にさせるほど重大である場合は別として、そうでない場合には、産業上利用することができる考案であることを否定することはできないものと解すべきである。」と判示している。
- (5) 中山信弘『工業所有権法(上)第二版増補版』115頁では、産業上の利用可能性の要件の問題として述べられているが、「発明に欠点があるとしても、それが実施不可能なものでない限り、産業上の利用可能性を否定することはできないであろう。」と述べられており、これは少なくとも欠点(すなわち課題)があるものでも「発明」として成立することを前提にしているものと考えられる。

(原稿受領2008.5.7)