

数値限定発明の記載要件を判断した知財高裁判決を読む



会員 宮前 尚祐

1. はじめに

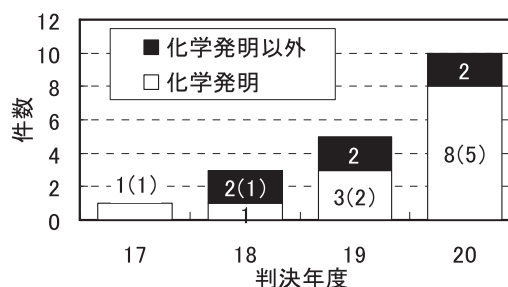
「臨界的意義が認められない以上、特許にすることはできない。」そう断ぜられ、数値限定発明の新規性・非容易性（進歩性）がしばしば否定される。最近では、さらに明細書の記載要件までもが厳しく見られ、板ばさみになる。これに対応するために、出願当初の明細書に実施例を多数含めるべきであると説くものがある。確かにそれに越したことはないが、技術開発競争の中にある企業や研究機関にとって、その提案だけで満足できるとは言いがたい。実施例の充実のみに頼らずに、明細書を強化する方法はないか。そうした視点から、最近の知財高裁の判決を読み、数値限定発明の明細書を書く上での問題点や留意点について検討する⁽¹⁾。

2. 知財高裁判決の推移

平成 17 年 11 月 11 日、偏光フィルム事件（平成 17 年（行ケ）第 10042 号、知財高裁大合議）に判決が下された。そこで確認されたのが、特許法 36 条 6 項 1 号を、従前の形式的なものに留まらない実質的な要件として運用する、いわゆる「サポート要件」としての位置づけである。実務的には、これを受け明細書の記載要件の判断が厳格化される方向となった。これまで、その運用が適正域を超え、過度に厳しくなっているのではないかということが検討・討議されている⁽²⁾。

その影響を色濃く受け、特に厳しく見られているのが化学発明であり、数値限定発明ではないか。先に、それを具体的に裏づける論稿が発表された⁽³⁾。それによると、上記偏光フィルム事件（平成 17 年）以降に、明細書の記載要件に関して知財高裁で争われた審決等取消訴訟の件数は、下記図 1 のように増化している。そこで検討対象とされた 19 件のうち、13 件（68%）が化学発明（化学・バイオ関連発明）であった。他方、グラフ中に（ ）で示したものが数値限定発明であり、

全 19 件中の 8 件（42%）が化学分野の数値限定発明に該当する。明細書の記載要件について攻撃を受ける半分近くはこのタイプの発明である。



【図 1】明細書の記載要件に関する判決数の推移

そこで本稿では、特に化学分野の数値限定発明に検討事案を絞り込み、上記論説で取り上げられた件を含め、13 件（後記表 1 参照）の知財高裁 審決等取消訴訟判決を抽出し分析対象とした。

3. 偏光フィルム事件（No.1）の再考察

検討に先立ち偏光フィルム事件の内容を再確認しておきたい。本判決の解説は既に多数存在する。そこで本稿では、この事案の概要は周知のものとしてその説明を省略する。そして本件の数値限定発明としての側面にのみ着目し、明細書を書く上でのポイントを判示内容のなかに当たってみる。

（1）本件発明の数値限定（特殊パラメータ）

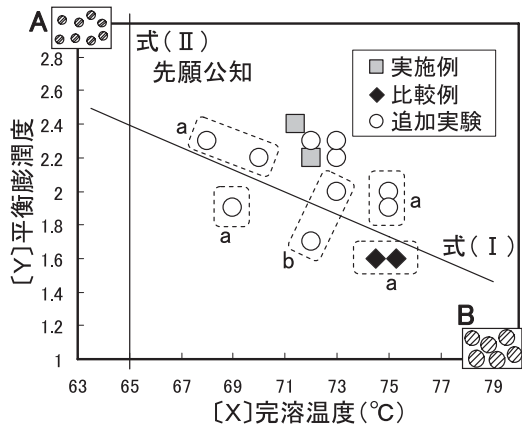
本件発明は、ポリビニルアルコール（PVA）を用いた偏光フィルムの製造方法に関する。PVA は過剰の水に溶けるユニークな性質をもつ高分子化合物である。これを薄膜にして一軸延伸するとフィルム内の分子に配向性が生じ、光の偏光性が付与される。その特性を利用した偏光フィルムは、液晶表示装置（LCD）の光学材料として広く適用されている。

本件発明は、延伸前の PVA の原反フィルムについて、その水に対する物性を下記数式で規定していた。

$$Y > -0.0667 X + 6.73 \cdots \text{式 (I)}$$

$$X \geq 65 \cdots \text{式 (II)}$$

上記式 (II) の「X」は完溶温度である。つまり原反フィルムが水に溶けきる温度 (°C)。それが 65°C 以上という、比較的溶けにくいフィルム材料であることを意味する。それをういた結果、製品としたときの耐久性が改善される。これは本件特許権者 (原告) の先の発明であり、本件出願前の公知技術であった。



【図2】 本件のサポートデータをまとめたグラフ

上記式 (I) の「Y」は平衡膨潤度である。これは、所定の条件下において水により膨れた原反フィルムの重量を、これを乾燥したときの重量で割った比率である。つまり部材の吸水・保水のしやすさと言えよう。上記式 (I) を満たす適度に吸水性・保水性のある原反フィルムを用いることにより、主にフィルムの製造時の安定性が高まり、過剰延伸時のフィルムの切れを防止することができる。

本件発明の要部となる式 (I) をサポートする実験例として、実施例 2 つ、比較例 2 つが明細書に開示されていた。さらに、実験成績証明書が提出されており、その結果を併せて、上記図 2 のグラフにプロットした。

(2) 必要な実施例・比較例の優先順位

できるだけ少ない実施例で済ませるにはどうすればよいか。技巧的な話しではあるが、まずこの点から考えてみたい。本件判決には以下のような説示がある。「…上記二つの実施例と二つの比較例との間には、式 (I) の基準式を表す上記斜めの実線以外にも、他の数式による直線又は曲線を描くことが可能である…」 (下線筆者)

この指摘に対応するなら、「他の数式による直線」の

疑義が生じないようにすることとなる。つまり、直線の両端を固定する点を打つ (図 2 中の破線 a)。次に、「他の数式による曲線」の余地がなくなるように、その領域中央にプロットを打つ (図 2 中の破線 b)。つまり、数式で示される線の中央と端部とを点で押さえることとなる。これに関し、中国の審査基準には下記のような記述があり参考になる⁽⁴⁾。

「通常は両端の数値付近 (最適は両端値) の実施例を記載し、数値範囲が広い場合には、少なくとも一つの中間数値の実施例を記載しなければならない。」

(3) メカニズムの記載

次に、実験結果を記載する以外の手法にあってみると、しばしばその発明におけるメカニズムを記載しておくことが推奨されている。本判決に基づき以下のように解説するものがある。

「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。」⁽⁵⁾

本件特許権者 (原告) の主張にあると、式 (I) の推定メカニズムに関する説明がなされている。要約して言うと、上記図 2 の模式図 A に示したように、グラフの左上にいくほど、原反フィルム中で PVA の結晶は小さく疎になる。一方、右下 (図 2 中の模式図 B) にいくほどその結晶が大きく密になる。溶けにくい (X = 大) もの、吸水しにくい (Y = 小) という関係を裏付けた説明といえる。したがって、両者の関係を (X, Y) をグラフにプロットにすれば、自ずと右肩下がりの線に収束する。

上記原告の主張はパラメータの意味からみて説得的であり、無機質なグラフの線に意味を持たせ特定を生じさせている。メカニズムの説明は、このようにデータを補完してその数値限定の妥当性を裏付ける効果があることが分かる。しかし上記原告主張の内容は判決文を見る限り判断を左右するものとしては参酌されていない。幾らかでも明細書に記載されていたとすれば、その判断に影響があったのかもしれない。

4. その後の知財高裁判決の分析

上記偏光フィルム事件以降の知財高裁の判決にあたり、さらに進んで明細書の記載要件における判断の傾向を確認する (下表 1 参照)。

複数の判決を見ていく上で、散漫になるのを避け、まず検討の視点として下記の2点を置く。

- a. 数値限定が特殊パラメータ⁽⁶⁾か否か
- b. 数値限定が発明の「目安」か否か

[表 1] 本稿で検討する数値限定発明に係る明細書の記載要件を判断した知財高裁 審決等取消訴訟判決⁽⁷⁾

数値限定	No	事件名称	事件番号	前審種別	追加実験	特許庁*1	裁判所*1	条文*2	STF*3	実施例*4
ラ 特 メ 殊 ー パ	1	偏光フィルム	H17(ケ)10042	異議	あり	×	×	6	数値限定	あり
	2	二軸延伸フィルム	H17(ケ)10295	異議	なし	×	×	4	数値限定	あり
	3	水性接着剤	H18(ケ)10487	無効	あり	×	×	4	数値限定	あり
一 般 パ ラ メ ー タ	4	セボフルラン	H18(ケ)10489	無効	なし	○	×	4	数値限定	あり
	5	共沸混合物	H20(ケ)10235	無効	あり	×	○	4	数値限定	なし
	6	被覆硬質部材	H19(ケ)10308	無効	あり	×	×	4/6	数値限定	あり
	7	ビルダー入り組成物	H19(ケ)10097	拒絶	なし	×	×	4/6	構造要件	なし
	8	経口投与用吸着剤	H20(ケ)10065	無効	あり	○	○	4/6	構造要件	なし
	9	ソーワイヤ用ワイヤ	H19(ケ)10147	無効	なし	○	○	4/6	構造要件	あり
	10	溶剤清浄化方法	H19(ケ)10401	無効	なし	×	×	6	構造要件	なし
	11	官能化ケイ酸	H19(ケ)10213	拒絶	なし	×	○	4/6	構造要件	あり
	12	シリコーンゴム	H19(ケ)10373	無効	なし	○	○	4/6	構造要件	あり
	13	無鉛はんだ合金	H20(ケ)10484	無効	なし	×	○	6	構造要件	なし

*1 「×」は記載要件違反と判断されたもの。「○」は記載要件を充足すると判断されたもの。
 *2 「6」は36条6項1号, 「4」は36条4項1号の判断が示された事件。36条6項2号については省略した。現行法の条文番号で示している。
 *3 特別な技術的特徴 (STF) の認められる発明特定事項の種別。「構造要件」は数値限定以外の発明特定事項の総称。
 *4 「なし」としたものは発明の効果を直接示した実施例が無いもの。ただし、その解釈に争いのあるものを含む。

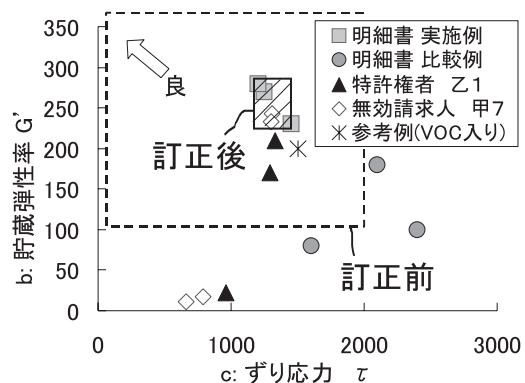
視点 a. については、特殊パラメータ発明と認定されれば、前述の偏光フィルム事件と同様に記載要件において厳しく判断される可能性がある。事案の整理において、そこをまず区別しておきたい。

視点 b. については、数値限定が発明において「目安」程度のもの、つまり技術的付随事項であるとされれば、さほど厳格な記載上の要請は課されない可能性がある。この判断のために、各事案の発明と、そこにおいて判断対象とされた公知発明との関係を確認し分析した⁽⁸⁾。

(1) 水性接着剤事件 (No.3)

本件特許発明は、木工用・紙加工用の水性接着剤に関し、家屋の壁や天井の化粧紙の貼付に用いられるものである。本件発明は、その接着剤をノズル付きのチューブ容器内に充填して用いるときに求められる、「押し出すやさ」と、塗布後の「垂れ落ちの防止」との両立を課題とする。これらは、単純化していえば軟らかさと硬さとの両立といえ、実現しがたい性能である。これに対し、従来、特定の揮発性有機化合物 (VOC) を添加することにより、その両立が図られて

きた。しかし近年、VOCはシックハウス症候群の原因物質ではないかとの見方もあり、その使用を見合わせる事が求められている。



[図 3] 本件で提出された実験結果をまとめたグラフ

これらの課題を解決したのが本件特許発明であった。その発明は要約していうと下記構成要件 a~c からなる。

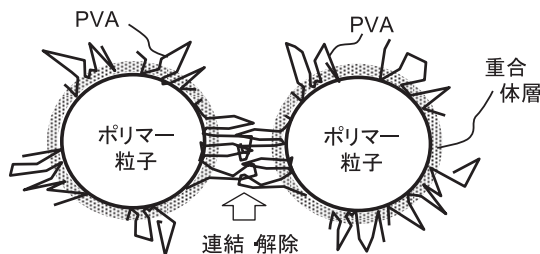
- a : シード重合により得られる酢酸ビニル樹脂系エマルジョンであって
- b : 特定の範囲の貯蔵弾性率 G' と
- c : 特定の範囲のずり応力 τ とを有する。

その数値限定 b, c を上記図 3 にプロットした。破

線で示したのが訂正前の発明の範囲であり、実線及びハッチングで示した部分が訂正後の範囲である。

この貯蔵弾性率 G' (数値限定 b) 及びずり応力 τ (数値限定 c) に関する現象について、特許権者 (原告) は、以下のとおりに説明している。

「重力程度の応力下では弾性固体として振る舞い、大きなずり速度下では流動性の良好な粘性流体として振る舞う水性接着剤ということである。このような振舞いの生じる原因は、エマルジョンを構成する粒子間結合が、重力程度の応力下では解除されず、大きなずり速度下では解除される構造となっているからである。もちろん、この構造は目視できないから、現象面から、すなわち、前記した貯蔵弾性率とずり応力とで把握されるものである。」(下線筆者)



【図4】 本件発明の効果発現に係る推定メカニズム図⁽⁹⁾

本件について知財高裁は以下のように説示し、その訂正後の発明について、記載要件の充足性を否定した。

本件明細書には、「貯蔵弾性率 G' とずり応力 τ の値を調整する多数の因子が列記されているのみで、これら多数の因子を具体的にどのように調整すると貯蔵弾性率 G' とずり応力 τ の値が如何に変化するのかについての記載がなく、一義的に理解することができない。」(下線筆者)

本件特許発明を、「願望や目標がそのままクレームされているような発明である。」と評したものがある⁽¹⁰⁾。一方、前記図3をもう一度見ると、訂正により、発明をほぼ実施例で証明されたその極めて狭い範囲に限定している。単に広すぎるとするのは妥当ではない。

本件のパラメータが如何に変化するかという「製造指針」が本件明細書に開示されていたかといえ、そうとはいえない。とはいえ、この種の樹脂組成物のレオロジーに関する今日の実用技術の蓄積からみて、実験確認以外に、当該実用特性の発現機構の面からその

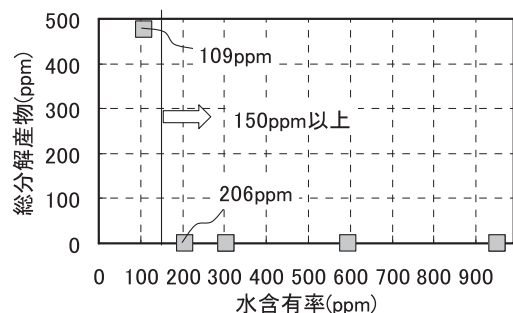
製造指針を説き明かすことは難しいように思われる。

「願望的なパラメータ」でしか適切に表現しきれない発明。このようなときには、メカニズムが分からずその記載による補完的対応をしがたい。狭小な範囲であっても、実施例でその範囲を埋め尽くすしかない場合にあたるものと解される。

(2) セボフルラン事件 (No.4)

本件発明は、セボフルラン〔化学式： $(CF_3)_2CHOCH_2F$ 〕と称する、麻酔薬としての効能を有する化合物に関する。このセボフルランは通常ガラス瓶などに収容され、流通・保管されている。ところが、そのガラス瓶の構成成分がルイス酸触媒として働きセボフルランを徐々に分解していく。その分解成分には毒性の化合物も含まれており、この分解を抑制したい。

かかる課題に対し本件発明者は、セボフルラン液中に微量の水を含有させることにより、その分解が抑えられることを発見した。これを規定したのが本件発明であり、150ppm 以上 (数値限定) の水をセボフルラン液中に含有させることを発明の要件とした。



【図5】 本件明細書の実施例のデータをプロットしたグラフ

この発明に対し、特許庁 (審決) は、以下のようにその記載要件の充足性を肯定した。

「下限値として示された『0.015% (重量 / 重量)』は、あくまでルイス酸による分解を防止できる最小量の目安として示されているのであって、あらゆる条件下においてルイス酸による分解を防止できる量であると解すべきものではない。」(下線筆者)

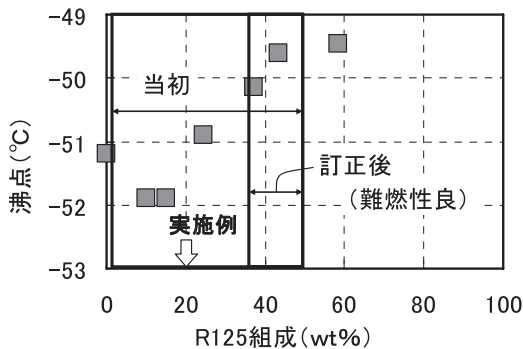
一方、知財高裁は以下のように判示して、その記載要件の充足性を否定した。

「本件数値は、所期の作用効果を奏する有効量を意味するものと解され、これを、場合によっては所期の作用効果を奏しないこともあるという意味での単なる『目安』とみることはできない。」(下線筆者)

知財高裁は、実験値のない「150ppm」で効果があるといえるのかに疑問をいただいたものと解される。効果の急激な上昇が見られる実験値に基づく数値限定発明は、目安性が否定されやすく、その発明の上・下限値の設定に慎重さを要するといえる。なお、本件特許権者は、その取消し後の審判で、下限値を実施例のある「206ppm」に減縮する訂正をしている。これにより、この争点については上記高裁判決の要請に応えたと言えよう。

(3) 共沸混合物事件 (No.5)

本件発明は、空調等の冷媒であって、[a] ペンタフルオロエタン (R125) 約 35.7 ~ 50.0 重量%と、[b] ジフルオロメタン (R32) 約 64.3 ~ 50.0 重量%とからなる組成物を規定している。この組成物は、共沸性あるいはそれに類似した特性を示し物性が安定しており、冷媒に適した性質を有する。また難燃性を有し安全性が高い。さらに重要な点は、R125 および R32 はともにその分子内に塩素原子を含まず、オゾン層の破壊に対するダメージが小さい。



【図6】本件発明の組成物の共沸特性を示したグラフ⁽¹¹⁾

本件発明の構成要件 [a] 及び [b] の組成 (含有率) は、難燃性の特に良好な範囲に、訂正により減縮されたものである。そこで問題となったのが、実施例との関係。冷媒効果を具体的に実証した唯一の実施例 (R125 = 20wt%) が、発明の範囲外になってしまった (上記図6 [矢印] 参照)。ただし、これに関し、本件明細書には下記の説明がなされていた。

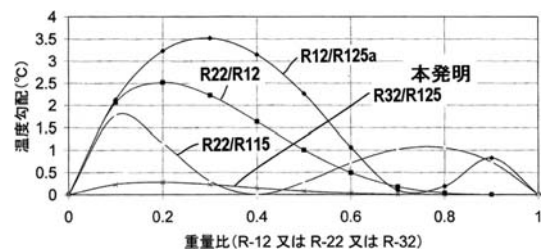
「本実施例にて使用されている 20 重量% より多い HFC-125 を含んだ共沸混合物様の HFC-32/HFC-125 混合物は、HFC-32 単独の場合と等しい性能、及びより一層低い圧縮機排出温度を与える。」

かかる事案に対して、知財高裁は特許庁の判断を覆し、明細書の記載要件を充足すると判示した。

「本件発明は、前記 (1) ウ 記載のとおり、その組成範囲が限定された組成物であって、本件訂正明細書において、同組成物が共沸混合物様に挙動し、かつ、同組成物が空調用又はヒートポンプ用の冷媒として使用可能であることが開示されている。本件発明は、共沸混合物様に挙動する組成物の組成範囲を開示した点において既に新規性があるものであって、『すべての範囲に渡って COP 等の性能が同等又は優れている』ことの開示が必要であるとまではいえない。」(下線筆者)

組成物の組成 (数値限定の対象項目) に関する着目が発明として新規であると、その組成の範囲 (数値範囲) で効果を実証する程度が軽減される。そう説示しているように解された。

本発明の公知技術との関係について確認してみると、提出された公知文献 (学術文献) には、次世代の冷媒として、上記 R125 及び R32 の組合せが開示されていた。しかし、具体的に組成を変化させたときの物性の挙動については言及していない。この点で目を引く証拠方法として、追加実験の結果を示すグラフが特許権者 (原告) から提出されている (下記図7)。このグラフによるならば、本件発明の R32 と R125 との組合せのみが、組成の変化に対する極めて高い安定性を示す。似たような沸点を有する冷媒を任意に組み合わせても、そのような安定化は得られていない。



【図7】特許権者 (原告) より提出された追加実験結果

選択発明的な要素ないしは特許としての保護価値を印象付ける技術情報が提出されていた。

(4) 被覆硬質部材事件 (No.6)

本件発明は、アーキオンプレATING (AIP) 法により、金属基体表面に、Ti, N, C等からなる複合金属の被覆を施した被覆硬質部材に関する。この被覆硬質部材は、例えば、金属加工を行うフライス加工機の先端に取り付けられ、その切削を担うスローアウェイチップ (交換式の刃) として用いられる。した

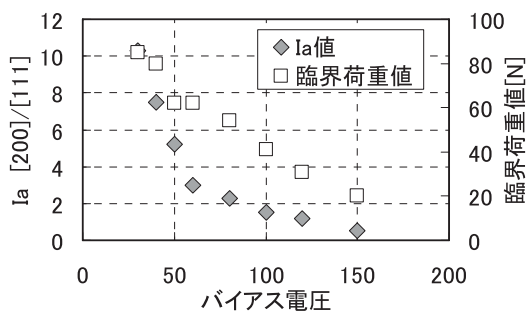
がって、その複合金属被覆には極めて高度な「被覆密着性」「耐摩耗性」「耐久損性」が要求される。

本件発明では、この複合金属被膜について、X線回折パターンにおける(200)面と(111)面とのピーク強度の比率「Ia値」を2.3以上と規定していた。それにより、上記の要求性能がいずれの特性項目においても向上する。

これに対する知財高裁の結論は以下のようなものであった。

「本件発明の場合、…Ia値が2.3以上の皮膜が良い性能を持つとしたものであるが、何ゆえ、そのような値であると皮膜の特性が良くなるのかにつき、因果関係、メカニズムは一切記載されておらず、またそれが当業者にとって明らかなものといえるような証拠も見当たらない。」「本件発明の実施例として開示されたIa値は、…2.3から3.1までという非常に限られた範囲の4例だけであり、これらの実施例をもって、上限の定められないIa値2.3以上の全範囲にわたって、本件発明の課題を解決し目的を達成できることを裏付けているとは到底いうことができない。」(下線筆者)

確かに本件明細書には(111)面及び(200)面が何を意味するのか、その結晶型と効果との関係といったことは述べられていない。また、上限値も設定されていない。他方、Ia値はセラミックス被膜中の2つの結晶型の存在比率に従うものと解され、通常、然程に無秩序なものではないとも思われる。本願明細書にも印加するバイアス電圧について低-中電圧(~100V)が好ましいと記載されている。また、プロセス室内の反応ガス圧力も示されていた。原告(特許権者)から提出された追加実験を見ても、製造条件(バイアス電圧)/Ia値/耐摩耗性(臨界荷重値)について、一定した相関関係が示されていた(下記図8参照)。



【図8】実験成績証明書で提出された追加実験データ

公知文献との関係を見ると、そこには、本件発明と同様の複合金属皮膜について、Ia値が1.9となるX線

回折チャートが開示されていた。本件では、これに対し、Ia値の下限を1.5から2.3に訂正した経緯がある。すなわち、本件発明は、公知発明に対し数値の範囲にのみ相違点(STF)のある事案であった。1.5(訂正前)⇒1.9(公知例)⇒2.3(訂正後)と、数値が交錯しながら争われた、公知技術と近似する状況にある事案であった。

(5) ビルダー入り組成物事件 (No.7)

本件発明の組成物は衣類等の洗浄剤である。その洗浄成分は特定の元素比及び分子量(数値限定)をもつポリ(4-ビニルピリジン-N-オキソド)であった。

これに対し、本件明細書の実施例には、上記ポリ4-ビニル(ピリジン-N-オキソド)の含有量を0-1%とするものが2例記載されている。これによるならば、該成分につき「0%」の場合を含み、発明の要件を満たさないものが含まれてしまう。矛盾した記載となっている。これについて、拒絶理由通知を受けた原告(出願人)は、出願手続内で、この2つの実施例を削除する補正を行った。

知財高裁の判断は以下のとおりである。「本願発明の実施例として、例I及び例IIが示されているが、…同記載は、本願発明の目的又は効果として記載されている内容と齟齬するものである…。そして、本件補正によって、発明の詳細な説明における実施例である例I及び例IIが削除されたが、同削除によっても、依然として、本願補正明細書において、「ポリ(4-ビニルピリジン-N-オキソド)」を含む洗剤組成物が奏する効果を具体的に確認できないことに変わりはない。」(下線筆者)

本件は、数値限定云々の前に、クレームで規定された発明と実施例との間に矛盾が有り、それを削除することにより一つの実施例もなくなってしまう事案である。特に化学発明において一つの実施例もない場合に、しばしば発明未完成として実務的には記載要件を充足しないとされることは、従前言われてきたことである⁽¹²⁾。

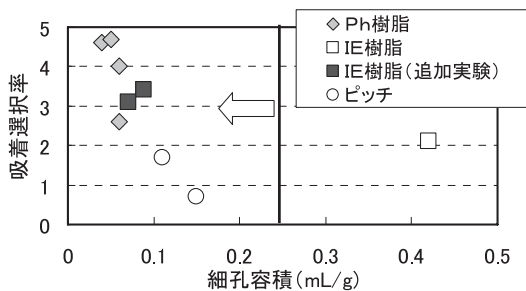
(6) 経口投与吸着剤事件 (No.8)

本発明は活性炭粒子からなる粉末に関するものであり、これを経口投与する医薬発明である。その効能として、これを服用することにより体内の毒素を吸着させ、その活性炭粒子とともに体外に排出する。主に腎

不全患者が人工透析を受ける期間内に、補助薬として服用するものである。

本件発明の STF は、活性炭の炭素源としてフェノール樹脂 (Ph 樹脂) もしくはイオン交換樹脂 (IE 樹脂) を用いたことである。従来はピッチと呼ばれる石油精製残渣が使用されており、これに比し、毒素物質の選択吸着率が向上した。以下に、その結果を、争点となった細孔容積 (活性炭粒子の表面に形成された特定の孔径の微細孔の総容積) に係る数値限定 (0.25mL/g 未満) との関係でグラフに示した (下記図 9 参照)。この数値限定は補正により加入されたものである。

フェノール樹脂を用いた発明については、複数の実施例があり、その明細書の記載要件は争われていない (図中 ◆)。問題はイオン交換樹脂 (IE 樹脂) についてである。上記補正により、出願当初の明細書中には、該当する実施例が存在しなくなってしまった (図中 □)。



【図 9】 実施例及び追加実験の結果を示したグラフ

これに対する裁判所の判断は下記のとおりである。「本件特許発明の規定する細孔容積の条件について、それ自体厳密な意味における臨界的な意義を有するというよりも、選択吸着率を優れたものとするために孔径の大きな細孔を少なくすべきことを表現し、そのための一つの目安として「0.25mL/g」との数値を規定したものと理解することができるから、明細書の記載上、殊更に上記数値の意義が明らかにされていないとしても、当業者において本件特許発明の課題を解決できることについて認識できないということはできない。」(下線筆者)

構造要件 (新規材料の適用) に STF が認められ、逆に数値限定は目安とされている。この場合には、その記載要件を判断する上で、その数値範囲を裏付ける実証の程度は軽減されるものと解される。

(7) ソーワイヤ用ワイヤ事件 (No.9)

本件のソーワイヤ用ワイヤは、シリコンや石英等の硬質部材の切断に用いられる刃となる部材である。具体例として、タイヤの構造部材として適用される公知のスチールコードワイヤが挙げられている。本願発明はこのワイヤの物性として内部応力が $0 \pm 40\text{kg/mm}$ であることを規定している。以下のように判示して、知財高裁はその記載要件を肯定した。

「本件特許発明の内部応力の範囲 ($0 \pm 40\text{kg/mm}$) は、その上限値又は下限値に格別の臨界的意義があるわけではなく、ワイヤの表面層の内部応力の絶対値が小さい数値を規定したものと理解される。」(下線筆者)

5. サポート要件と実施可能要件との区別

上記裁判例全体をまとめていく前に、36条6項1号 (サポート要件) と同条4項1号 (実施可能要件) との違い、またそれと数値限定発明との関係について確認しておきたい。この論点について、医薬用途発明に関する事案ではあるが、参考になる判決があった。その判示内容の一説を下記に引用する。

〔事件 No.A : 性欲障害治療用薬剤事件〕⁽¹³⁾

「仮に、発明の詳細な説明の記載が法 36 条 4 項 1 号所定の要件を欠く場合に、常に同条 6 項 1 号の要件を欠くという関係に立つような解釈を許容するとしたならば、同条 4 項 1 号の規定を、同条 6 項 1 号のほかに別個独立の特許要件として設けた存在意義が失われることになる。」36 条 6 項 1 号は、「『発明の詳細な説明』に記載された技術的事項の範囲を超えるような広範な範囲にまで独占権を付与することを防止する趣旨で設けられた規定である。そうすると、…必要かつ合目的な解釈手法によるべきであって、特段の事情のない限りは、…形式的に理解することで足りるというべきである。」「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…『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が争点とされた事案においてされたものである。」(下線筆者)

両者は表裏の関係にあり、実質的に同じ要件を課すものとして捉える考え方もあると思う。むしろ、それが主流かもしれない。しかし、上記判決によれば、サポート要件 (36 条 6 項 1 号) と実施可能要件 (36 条 4 項 1 号) との適用場面が明確に区別されている。平成

6年の特許法改正により「広すぎるクレーム」の問題が顕在化し、その対応のために6項1号を形式要件から格上げし実質要件へと引き上げる契機となった⁽¹⁴⁾。その経緯に鑑みれば、上記裁判例の説示のとおり、その適用場面を区別することも首肯しうる。

本稿で検討した事案を含め、6項1号で記載要件を判断されているものの中には、その結論に違いが出るものがあるのかもしれない。ただし、4項1号と6項1号との間で、実務対応上、具体的にどのような差異があるのかそもそも明確とは言えない。今後の上記論点に関する学説の流れや、実務事案の傾向に注意していかなければならない。

6. 13件の知財高裁判決から学ぶ

記載要件の判断	特殊パラメータ	一般パラメータ	
		数値限定*	構造要件*
検討件数	3	3	7
充足		<●>	<●> ● ○ ○ ○
違反	<○> <○> ○	<○> ○	● ●
充足率	0%	33%	71%

* STFとなる発明特定事項の種別
 < > : 実験成績証明書が提出された事案
 ○ : 少なくとも1つの実施例があるもの
 ● : 実施例が無いもの。その解釈に争いがあるものを含む。

[表2] 本稿で検討した知財高裁判決の分析結果

冒頭に示した検討の視点を振り返ると、a. 特殊パラメータか否かという点と、b. 数値限定の「目安性」という点であった。これに依って、13件の判決を上表2のとおり整理した。以下、この表に基づいて考察し、明細書の記載要件に関する問題点や留意点を検討してみたい。

[検討1] 特殊パラメータ発明について

このタイプの発明については、3件中3件とも記載要件違反であった。結果をみるかぎり全滅である。やはり、特殊パラメータで発明を表現する以上、かかる現状を認識して明細書を起こさなければならない。

実施例をもってその範囲を埋め尽くするのが最善の策ではある。同時にメカニズムの記載がその補完になる可能性を先に述べた(前記3.(3)参照)。ただし後者については、水性接着剤事件(事件No.3)のように、

その作用機序が当該技術分野として開明しきれていないようなときには難しく、その対応にも限界がある。極言すれば、先駆的な発明分野ほど、サポート要件を充足するためのデータ収集が強いられると言えるかもしれない。

クレームないし明細書が不明確であることによる公衆の不都合は避けたい。他方、特殊パラメータでしか適切に表現できない発明があり、それを保護する我が国産業上の実益を認めるなら、過度な実験データの収集の負担を課して、その者を秘蔵化に向かわせるのも得策ではない。悪玉とのみ揶揄して排他的になりすぎるのではない、妥当な保護を図る方向からの相応の制度上ないし運用上の配慮も望まれる⁽¹⁵⁾。

[検討2] メカニズムの記載の仕方

メカニズムを明細書に書くことが、記載要件との関係で良いとして、その書き方について注意すべき点はあるか。場合によっては、非容易性(進歩性)の争点において、それを否定する側の論理付けを構築する手助けになるかもしれない。また、そのメカニズムを利用していないことを口実に、不奏効の抗弁により、侵害者の迂回を許す糸口にもなりかねない。

これを分析してみるために、物の発明を前提として、メカニズムを以下の2つのフェーズに区別してみた。

- i. 製造要因に係るメカニズム
- ii. 効果発現に係るメカニズム

iは、物を製造するための条件や材料等と物の出来との因果関係である。製造指針といってもよい。iiは、その物の何が作用してその発明の効果を奏するかという技術的理由である。こうしてみると、iiの「効果発現に係るメカニズム」が非容易性の主張あるいは不奏効の抗弁に対して、注意を要する部分と思われる。必要な限度で慎重に記載することとなろう。逆に、iの「製造要因に係るメカニズム」は、通常、その反撃からは離れ、あまり躊躇せず厚くその内容を記載してよいように思われる⁽¹⁶⁾。

[検討3] 数値限定を目安とする主張

数値限定発明であっても、構造要件に特別な技術的特徴(STF)がある場合は、記載要件違反とされない可能性が高い。7件中5件(71%)が充足(有効)と判断されている(前記表2)。逆に言えば、数値限定をそ

の発明の「目安」とする旨の主張が有効といえる。つまり数値限定を STF として主張する要素から降格させ、その分、明細書における証明の程度が軽減されることを期する主張といえよう。知財高裁もそのメルクマールで事案を整理しているようであった。

ただし、翻って、非容易性（進歩性）を主張する際に数値限定を STF として前面に押し出して主張することは難しくなると解される。その主張には、発明の本質や事案全体の流れを見渡して、十分に戦略を立てて判断する必要がある。

[検討 4] 上・下限値の設定

事件 No.6 では上限値がないことが厳しく問われている。そのみで記載要件が否定されるものではないであろう。しかし、それを弱点として攻撃的とされ、判断主体に否定的な印象を与えたことは否めない。上・下限値はその双方が設定されていることが望ましく、少なくとも補正ないし訂正によりそれを加入できる記載を明細書中に含めておきたい。

事件 No.4 のセポフルラン事件では、数値限定（水の含有率）のもつ臨界的意義が発明の特徴的部分として重視された。その結果、下限値の設定に具体的な実証データによる裏付けが厳格に求められている。本件発明の非容易性（進歩性）の根拠はその臨界性のみではないようにも思える。臨界性が特許性の主たる要素となる発明ではない場合でも、効果の急激な変化が見られるときは、その上・下限値の設定に一層の慎重さを要することとなる。

[検討 5] 公知技術からの距離感

共沸混合物事件（No.5）においては、判決中、「組成範囲を開示した点において既に新規性がある」ことが繰り返し強調されている。つまり、所定の成分について、その組成（数値限定の対象項目）に着目したことによる、発明としての新しさが高く評価されていると言えよう。それにより、逆に、明細書の記載に関しては、一定の釈明の余地を認めていると解される⁽¹⁷⁾。

他方、被覆硬質部材事件（No.6）については、数値限定の対象項目（Ia 値）として共通する内容を開示した公知例があり、その数値の多寡にしか新規性（STF）がない事案であった。このあたりの心証がその判断にいかに関与したかは明示されていない。結論としては、記載要件について非充足との判断である。他の事

案と比較して多少厳しい側面があるとするれば、公知技術との近似性が判断主体を否定的ないし厳しくみる結論に向かわせたのではないだろうか。

実務上、その発明の保護価値、平たく言えば捨てがたいという心証を与える工夫は常に必要であろう。明細書の記載要件についてもそれを考慮すべきということと解された。ただし、法理としては批判もあり得、この時点で断定できるものではない。今後の判決等の蓄積を待つこととしたい。

[検討 6] 実験成績証明書の提出

今回検討した 13 件の内、5 件において実験成績証明書が提出されていた。この点について審査基準をみると、実験成績証明書を、本件発明と技術常識・技術水準との関係を説明する資料として提示することができるとされている⁽¹⁸⁾。解釈に幅はあろうが、上記事案にあっては、公知技術との関係の説明というより、端的に明細書に記載されていなかった実施例の補充を目的としたものと解された。判決では、その実験成績証明書をどのように参酌したのか、あるいはしなかったのかは述べられていない。したがって、留意点としても結論を出しにくいのが、上記事案の検討を通じて感じたところとして言えば下記のような点である。

- (i) 明細書に記載された他の実施例・参考例との共通性、数値限定に関する定性的な記載により、実験成績証明書が参酌される可能性が高まる。
- (ii) 実験例の補充にとどまらず、有利な効果の内容がアピールできる実験内容とすることが望ましい。

7. 最後に

本稿では数値限定発明・化学発明という特定の枠をはめて、明細書の記載要件に関する判決の流れを概観した。それを通じ、「メカニズム」の記載のあり方や、「目安性」「公知発明のからの距離感」といった幾つかの争点について具体的に目を通すことができたと思う。これらのことは、敷衍して、記載要件一般の留意点としても有用であると思料する。多少なりとも実務対応の参考になる点があれば幸いである。

(追記)

本稿をまとめ終えた後、特殊パラメータ発明に関する事案において、36 条 4 項 1 号（実施可能要件）と同条 6 項 2 号（明確性要件）とを重複適用すべきではないとする判決が出された（平成 22 年 8 月 31 日判決言

渡, 平成 21 年 (行ケ) 第 10434 号)⁽¹⁹⁾。本文 5. で述べた 6 項 1 号との棲み分けも含め, 記載要件の条文ごとの位置づけが整理されつつある。こうした条文上の区分は法的技巧にすぎないという向きもあるかもしれない。しかし, それにより, 主張立証の対象となる事項やその責任配分の程度, さらに事後的な主張の参酌について状況が異なり得るとすれば軽視できない。今後の判決等の動向に一層の注意が必要であろう。

注 記

- (1) 先に筆者は, 数値限定発明の新規性・非容易性に関する知財高裁判決の傾向について分析した(宮前尚祐, パテント, Vol.62, No.6, pp.11-20 (2009))。本稿は, さらに進んで, その明細書の記載要件について分析し報告するものである。
- (2) 日本弁理士会主催「パネルディスカッション明細書記載要件 36 条 (東京)」(2008 年度); 社団法人日本知財学会 (第 7 回学術研究発表会)「クレーム・明細書記載要件の実務とあるべき姿」日本弁理士会特許委員会 (2009) 等
- (3) 村上聡, 小原深美子, 知財管理, Vol.59, No.5, pp.499-515 (2009)
- (4) 中国 特許法 審査基準 第二部分 第二章 2.2.6
- (5) 吉井一男, パテント, Vol.60, No.10, p.36 (2007)
- (6) 本稿で「特殊パラメータ」とは, 審査基準 第 I 部 第 1 章 2.2.2(4)② (注 3) に定義されたものをいう。
- (7) 本文の説明では, 事件 No.3 ~ 9 について詳述し, その他の事件については, 紙幅の関係および内容の共通性から説明を省略した。
- (8) 今回検討した裁判例は明細書の記載要件が争点であるため新規性・非容易性についての判断は判決中には示されていない。そのため, 各発明の STF は, 審判や審査段階での結論及び包袋情報, そこで引用された公知文献等に基づき筆者が検討し判断したものである。
- (9) 本図は理解の便宜を考慮し, 訴訟資料等に基づき筆者が作成したメカニズム説明図である。
- (10) 特許庁 審判部, 特許性検討会報告書, p.81
- (11) このグラフは, 明細書に記載された本件発明の組成物

の沸点-組成曲線を示したものである。図中, 実施例の矢印は, R125 20%のときの冷媒効果が試験され, 明細書にその結果が記載されていたことを意味する。

- (12) 梶崎弘一, パテント, Vol.50, No.9, pp.57-72 (1997)
- (13) 平成 22 年 1 月 28 日判決言渡, 平成 21 年 (行ケ) 第 10033 号
- (14) 当時の議論については, 例えば, 竹田和彦, パテント, Vol.53, No.1, p.39-47 (2000); 相田義明, 知財管理, Vol.51, No.12, pp.1839-1849 (2001) などが詳しい。
- (15) 例えば, 国内優先権制度の活用性の向上や実験成績証明書の役割の見直し・明確化などが挙げられる。
- (16) 本文で説明したように対応する具体的な巧拙については実務事案にあたりながらさらに確認していきたい。
- (17) 本事件については, 上告受理の申立てが提起されている (平成 22 年 (行ヒ) 第 207 号)。そこで申立人は, R32/R125 1:1 の混合物が公知文献に例示されており本件発明が新規性を欠くこと, 並びに, そもそも発明の新規性は知財高裁では争われていないことを申立ての理由として主張している。
- (18) 審査基準 第 I 部 第 1 章 2.2.5(2), 3.2.3(2)
- (19) 以下に判決文の一部を引用する。

法 36 条 6 項 2 号は, 「特許請求の範囲の記載が, 第三者に不測の不利益を及ぼすほどに不明確であるか否かという観点から判断されるべきことはいうまでもない。」

「発明の解決課題やその解決手段, その他当業者において発明の技術上の意義を理解するために必要な事項は, 法 36 条 4 項への適合性判断において考慮されるものとするのが特許法の趣旨であるものと解される。」

「仮に, 法 36 条 6 項 2 号を解釈するに当たり, 特許請求の範囲の記載に, 発明に係る機能, 特性, 解決課題ないし作用効果との関係で技術的意味が示されていることを要件とするように解釈するとするならば, 法 36 条 4 項への適合性の要件を法 36 条 6 項 2 号への適合性の要件として, 重複的に要求することになり, 同一の事項が複数の特許要件の不適合理由とされることになり, 公平を欠いた不当な結果を招来することになる。」

(原稿受領 2010. 10. 7)