

特許法第 36 条のサポート要件を巡る諸問題



会員 松本 悟[※]

要 約

本件は、成分及び組成範囲が特定されていない「容器用鋼板」の発明について、サポート要件に適合するかが争われた事案である。

判決は、鋼の組成について C 以外の成分を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、発明の詳細な説明に記載されたものとはいえないと判断した。本判決に基づいて、サポート要件における発明の認定も、リパーゼ事件の最高裁判決に関係することを明らかにした。また、本件訂正発明にどのような「物」が含まれるかが問題になったので、サポート要件と特許法 70 条との関係について検討した。さらに、本判決とサポート要件に関する審査基準との整合性について検討した。本判決によれば、鋼（合金）の発明はクロズドクレームになることから、合金の利用発明の可能性についても触れた。

目次

1. はじめに
2. 事件の概要
 2. 1 手続の経緯
 2. 2 特許請求の範囲の記載
 2. 3 審決の理由の概要
 2. 4 争点
3. 裁判所の判断
 3. 1 本件訂正発明の認定
 3. 2 発明の詳細な説明の認定
 3. 3 本件訂正発明と発明の詳細な説明との対比・判断
 3. 4 被告の主張に対する判断
 3. 5 審決の理由に対する判断
4. 検討
 4. 1 リパーゼ判決の射程範囲
 4. 2 サポート要件と特許法 70 条との関係
 4. 3 サポート要件に関する基本的な考え方
 4. 4 合金発明に固有の問題
5. おわりに

1. はじめに

本件は、①本件訂正発明に係る特許請求の範囲の記載は、鋼板の成分及び全伸びのいずれについても、特許法 36 条 6 項 1 号（サポート要件）、同項 2 号（明確性要件）に適合し、②本件訂正発明は、甲 1 に記載された発明と同一ではなく、同法 29 条 1 項 3 号に該当しないから、無効とされるべきではない、とした審決

を不服として、原告が審決の取消を求めた事案である。これに対して、判決は、上記①の特許法 36 条 6 項 1 号（サポート要件）のみについて判断し、審決を取り消したものである。以下、サポート要件に適合しないと判断された鋼板の成分の記載について、関連する諸問題を検討する。

2. 事件の概要

2. 1 手続の経緯

原告は、平成 23 年 10 月 28 日、特許庁に対し、特許第 3324074 号（請求項の数 4、発明の名称「高強度高延性容器用鋼板およびその製造方法」）について無効審判請求（無効 2011 - 800219 号）をし、被告は、平成 24 年 3 月 15 日付けで訂正請求をした（以下「本件訂正」といい、本件訂正後の明細書を「訂正明細書」という。本件訂正後の請求項の数 1、発明の名称「高強度高延性容器用鋼板」）。これに対し、特許庁は、平成 24 年 3 月 22 日付けで、「訂正を認める。本件審判の請求は、成り立たない。」との審決をした。原告は、同年 4 月 27 日、知的財産高等裁判所に審決取消訴訟を提起した。知的財産高等裁判所において、平成 24 年（行ケ）第 10151 号として審理され、平成 25 年 2 月 20 日

[※] 京橋知財事務所 代表弁理士
法政大学法科大学院 兼任教授

に「特許庁が無効2011-800219号事件について平成24年3月22日にした審決を取り消す。」との判決が出された。

2.2 特許請求の範囲の記載

本件訂正後の特許請求の範囲の請求項1の記載は、次のとおりである（以下「本件訂正発明」という。）。

「【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。」

2.3 審決の理由の概要

審決が、鋼板の成分について、サポート要件に適合すると判断した理由の概要は以下のとおりである。

本件訂正発明の課題は、訂正明細書の発明の詳細な説明の記載によると、「焼鈍工程での腰折れによる生産性の低下およびフランジ成形時の加工性劣化を回避した、高い2CRを施した場合にも良好な延性を持った鋼板を提供する」ことであって（【0006】）、当該「高い2CRを施す」ことにより得られた強度が「高強度」（【請求項1】）に、また、「フランジ成形時の加工性劣化を回避した・・・良好な延性」が「高延性」（【請求項1】）に相当すると解される。

本発明では鋼板の強度はSi、Mn、Pなどの添加によらず、主として2CRによる加工硬化を想定している。この時の2CR率は10～50%の範囲で本発明の効果を十分に得ることができる」と記載されるように（【0019】）、「高強度」の解決を「元素の添加」ではなく、「主として2CRによる加工硬化」によって求めようとする技術思想が開示されている。

他方、本件訂正発明の「高延性」は、主に「引張強度と0.2%耐力の差を20MPa以上」と「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」とすることによって得られるものと解される。

そうすると、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すれば、特許請求の範囲に記載された発明が、Si、Mn、P、S、Al及びNの含有量につ

いて特定がないとしても、発明の詳細な説明に記載された発明であって、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と解するのが相当である。

2.4 争点

原告が、本件訂正発明に係る特許請求の範囲の記載には、容器用鋼板を高強度とする手段を限定する記載はなく、元素の添加ではなく、主として2CRによる加工硬化によって高強度とする技術思想であると限定して解釈することはできない、と主張したのに対し、被告は、審決は、本件訂正発明の課題や技術思想、高強度と高延性の関係について、訂正明細書の発明の詳細な説明の記載を参酌して説明したにすぎず、発明の詳細な説明の記載により本件訂正発明を限定解釈したものではない、と主張した。

また、原告が、本件訂正発明に係る特許請求の範囲には、C以外の元素の含有量が特定されていないから、鋼板の強度を向上させる元素であるSi、Mn、P、Nなどを多量に添加したものを含み、このような鋼板に高い2CRを施した場合には、良好な延性が得られなくなり、本件訂正発明の課題を解決することができなくなる、と主張したのに対し、被告は、本件訂正発明にどのような「物」が含まれるかは、特許法70条の請求項の権利範囲の解釈の問題であり、サポート要件違反があるか否かは、請求項に記載される要件が明細書に記載されているか否かだけで判断すべきである、と主張した。

3. 裁判所の判断

判決が、鋼板の成分について、サポート要件に適合しないと判断した理由の概要は以下のとおりである。

3.1 本件訂正発明の認定

本件訂正発明に係る特許請求の範囲の記載は、前記2.2に記載のとおりであるところ、鋼板の成分について、「C：0.005～0.040%を含有」すること以外、何ら特定していないから、C以外の様々な成分を様々な組合せ・含有量で含有する鋼を包含するものといえる。また、本件訂正発明は、鋼板の用途を「容器用」とするものであるが、これにより具体的にどのような成分及び組成範囲を有する鋼板であるのか、一義的に定まるともいえない（本件訂正発明に係る「容器」には、飲

料缶、食品缶のほか、各種の容器が包含されるものと解され、ブリキ製品はこのような容器の一例にすぎないから、ブリキ製品についての標準的な規格である ASTM 規格によって、成分及び組成範囲が一義的に定まるともいえない。)

したがって、本件訂正発明に係る容器用鋼板は、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と解される。

3. 2 発明の詳細な説明の認定

訂正明細書の発明の詳細な説明には、添加が好ましくない Si, Mn, P, Nb, Ti などの元素の添加によらず、主として 2CR による加工硬化により高強度化を達成することを前提として、C：0.005～0.040%、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%を含有する（残部は Fe 及び不可避免的不純物である）鋼を用いて、所定の製造方法により鋼板を製造すること、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ものであることが開示されていると認められる。

3. 3 本件訂正発明と発明の詳細な説明との対比・判断

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 3.1 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 3. 2 以外の成分及び組成範囲を有する鋼（例えば、上記の鋼に、更に Cr, Cu, Ni 等を添加したものなど）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、通常、その構成（成分及び組成範囲等）から、どのような特性を有するか予測することは困難であり、また、ある成分の含有量を増減したり、その他の成分を更に添加したりすると、その特性が大きく変わるものであって、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うべきであり、また、そのように認識することができると思えるに足る証拠もない。

そうすると、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。

3. 4 被告の主張に対する判断

被告は、本件訂正発明にどのような「物」が含まれるかは、特許法 70 条の請求項の権利範囲の解釈の問題であり、サポート要件違反があるか否かは、請求項に記載される要件が明細書に記載されているか否かだけで判断すべきであるとした上、訂正明細書の発明の詳細な説明には、通常の容器用鋼板に何の成分も添加せず、本件訂正発明の全ての構成要件を充足する高強度高延性容器用鋼板の実施例及びその製造方法が開示されており、当業者であれば、特許請求の範囲において Si, Mn, P, S, Al 及び N の含有量について特定がないとしても、本件訂正発明は発明の詳細な説明に記載された課題を解決することができると認識し得るから、本件訂正発明は、発明の詳細な説明に記載したものであると主張する。

しかし、本件事案においては、上記のとおり、訂正明細書の発明の詳細な説明には、本件訂正発明に係る

容器用鋼板のうち、一部の成分及び組成範囲を有するものが開示されているにすぎない。本件訂正発明は、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。

したがって、被告の上記主張は、採用することができない。

3. 5 審決の理由に対する判断

審決は、本件訂正発明においては、「高強度」の解決を「元素の添加」ではなく、「主として2CRによる加工硬化」によって求めようとする技術的思想が開示されていると判断している。しかし、そうであるとしても、既に説示したとおり、訂正明細書の発明の詳細な説明に開示された鋼の成分及び組成範囲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、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までは認識できないから、審決の論理によっても、被告の主張を裏付けるには足りない。

4. 検討

4. 1 リパーゼ判決の射程範囲

(1) リパーゼ事件に関する最高裁判決

リパーゼ事件に関する最高裁判決⁽¹⁾（リパーゼ判決）は、以下のとおり判示している。

「特許法二九条一項及び二項所定の特許要件、すなわち、特許出願に係る発明の新規性及び進歩性について審理するに当たっては、この発明を同条一項各号所定の発明と対比する前提として、特許出願に係る発明の要旨が認定されなければならないところ、この要旨認定は、特段の事情のない限り、願書に添付した明細書の特許請求の範囲の記載に基づいてされるべきである。特許請求の範囲の記載の技術的意義が一義的に明確に理解することができないとか、あるいは、一見してその記載が誤記であることが明細書の発明の詳細な説明の記載に照らして明らかであるなどの特段の事情がある場合に限って、明細書の発明の詳細な説明の記載を参酌することが許されるにすぎない。……

これを本件についてみると、原審が確定した前記事実関係によれば、本願発明の特許請求の範囲の記載には、トリグリセリドを酵素的に鹸化する際に使用する

リパーゼについてこれを限定する旨の記載はなく、右のような特段の事情も認められないから、本願発明の特許請求の範囲に記載のリパーゼがRaリパーゼに限定されるものであると解することはできない。原審は、本願発明は前記(4)記載の測定方法の改良を目的とするものであるが、その改良として技術的に裏付けられているのは、Raリパーゼを使用するものだけであり、本願明細書に記載された実施例もRaリパーゼを使用したものだけが示されていると認定しているが、本願発明の測定法の技術分野において、Raリパーゼ以外のリパーゼはおよそ用いられるものでないことが当業者の一般的な技術常識になっているとはいえないから、明細書の発明の詳細な説明で技術的に裏付けられているのがRaリパーゼを使用するものだけであるとか、実施例がRaリパーゼを使用するものだけであることのみから、特許請求の範囲に記載されたりパーゼをRaリパーゼと限定して解することはできないというべきである。」

(2) サポート要件とリパーゼ判決との関係

上記のリパーゼ事件に関する最高裁判決は、発明の新規性及び進歩性について判断するに当たっての発明の要旨の認定を問題にしたものであるが、サポート要件を判断するに当たっての発明の認定についても、特段の事情のない限り、特許請求の範囲の記載に基づいてされるべきであるといえる。

審決は、本件訂正発明においては、「高強度」の解決を「元素の添加」ではなく、「主として2CRによる加工硬化」によって求めようとする技術思想が開示されていると認定している。

しかし、本件訂正発明に係る特許請求の範囲の記載には、容器用鋼板を高強度とする手段を限定する記載はなく、元素の添加ではなく、主として2CRによる加工硬化によって高強度とする技術思想であると限定して解釈することはできないから、審決の本件訂正発明についての上記認定は、特許請求の範囲の記載に基づいてされているとはいえない。

これに対して、判決は、「本件訂正発明に係る特許請求の範囲の記載は、鋼板の成分について、『C：0.005～0.040%を含有』すること以外、何ら特定していないから、C以外の様々な成分を様々な組合せ・含有量で含有する鋼を包含するものといえる。」「本件訂正発明に係る容器用鋼板は、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と解される。」と認定している。そして、「添加が好ましくない Si, Mn, P, Nb, Ti などの元素の添加によらず、主として 2CR による加工硬化により高強度化を達成すること」は訂正明細書の発明の詳細な説明に、前提事項として開示されていることであると認定している。

判決は、特許請求の範囲に記載された発明が広い場合に、広いまま本件訂正発明を認定し、審決のように、発明の詳細な説明に記載された一部の事項から本件訂正発明を限定解釈するやり方を採用していない。

結局、審決は、サポート要件を判断するに当たっての本件訂正発明の認定を、特許請求の範囲の記載に基づいて行わず、発明の詳細な説明の記載の一部取り込んで行ったために、「特許請求の範囲に記載された発明が、Si, Mn, P, S, Al 及び N の含有量について特定がないとしても、発明の詳細な説明に記載された発明であって、発明の詳細な説明に記載された課題を解決することができる」と認識し得る」という誤った判断を導いたものと思われる。

なお、「高強度」の解決を「元素の添加」ではなく、「主として 2CR による加工硬化」によって求めようとする技術思想は、発明の詳細な説明に記載された発明の一部にすぎないから、これを特許請求の範囲に規定したとしても、「元素の添加ではない」点を具体的に特定しない限り不十分であり、サポート要件を満足することにはならない（上記 3.5 参照）。

4. 2 サポート要件と特許法 70 条との関係

被告が、「本件訂正発明にどのような『物』が含まれるかは、特許法 70 条の請求項の権利範囲の解釈の問題であり、サポート要件違反があるか否かは、請求項に記載される要件が明細書に記載されているか否かだけで判断すべきである」と主張したのを、判決は退けている（上記 3.4 参照）。

判決が、「本件訂正発明に係る容器用鋼板は、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と解される」と認定しているように、特許請求の範囲に C 以外の鋼板の成分が特定されていない以上、本件訂正発明には、どのような「各種の成分及び組成範囲を有する鋼板」(物)でも含まれることを前提に、サポート要件は判断される。

具体的に、本件訂正発明には、各種の成分及び組成範囲を有する鋼板、例えば、判決で認定した「更に Cr, Cu, Ni 等を添加したもの」、原告が主張した「Si, Mn, P, N などを多量に添加したもの」などが含まれることは明らかである。

すなわち、サポート要件の判断においては、本件訂正発明に鋼板の成分及び組成範囲が特定されていない以上、どのような成分及び組成範囲を有する鋼板が含まれるか否かは判断されるまでもなく、どのような成分及び組成範囲を有する鋼板でも含まれることが前提となり、上記のような鋼板が、発明の詳細な説明にサポートされているかどうか判断される。

これに対して、特許権侵害訴訟においては、特許請求の範囲に、鋼板の成分及び組成範囲が特定されていないとしても、特許発明に、「各種の成分及び組成範囲を有する鋼板」(物)が含まれることを前提にしないで、特定の成分及び組成範囲を有する鋼板（イ号物件）が、特許発明の技術的範囲に含まれるか否かが問題にされるから、被告が主張するように、「本件訂正発明にどのような『物』が含まれるかは、特許法 70 条の請求項の権利範囲の解釈の問題である」といえる。

4. 3 サポート要件に関する基本的な考え方

(1) サポート要件に関する審査基準

特許法 36 条 6 項 1 号には、「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であること。」と規定されている。

被告が主張したように、請求項に記載される要件が明細書（発明の詳細な説明）に記載されているか否かが判断され、請求項に記載された要件が発明の詳細な説明に記載されていない場合は、特許法 36 条 6 項 1 号（サポート要件）に違反することになるが、サポート要件違反は、そのような場合だけに限定されない。

発明の詳細な説明に記載された、請求項に要件として本来記載すべき事項が、請求項に記載されていないために、特許を受けようとする発明（請求項に係る発明）が発明の詳細な説明に記載されていない場合も、このサポート要件を満たさないといえる。

特許庁の特許・実用新案審査基準⁽²⁾は、特許法 36 条 6 項 1 号違反の類型として、以下の 4 つを挙げている。

- ① 発明の詳細な説明中に記載も示唆もされていない事項が、請求項に記載されている場合。
- 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。

③ 出願時の技術常識に照らしても、請求項に係る発明の範囲まで、発明の詳細な説明に開示された内容を拡張ないし一般化できるとはいえない場合。

④ 請求項において、発明の詳細な説明に記載された、発明の課題を解決するための手段が反映されていないため、発明の詳細な説明に記載した範囲を超えて特許を請求することとなる場合。

被告の主張したサポート要件は、上記審査基準の類型の①又は③に該当する。

これに対し、特許請求の範囲（請求項）に本来記載すべき事項が、明細書（発明の詳細な説明）のみに開示され、請求項に要件として記載されていない場合は、上記審査基準の類型④に該当する。

ここで、発明の詳細な説明に記載された、「発明の課題を解決するための手段」は、請求項に本来記載すべき事項であり、この手段が請求項に要件として反映されていない場合には、発明の詳細な説明に記載した範囲を超えて特許を請求するものであるといえる。

（2） 具体的事例についての検討

請求項に記載された要件が、 $A + B + C$ であり、発明の詳細な説明に記載された事項が、 $B + C$ である場合、請求項に記載された要件である A が発明の詳細な説明に記載されていない、すなわち、発明の詳細な説明中に記載されていない事項 A が、請求項に記載されていることとなるから、上記審査基準の類型の①に該当し、サポート要件に適合しない。

また、請求項に記載された要件が、 $A + B + C$ であり、発明の詳細な説明に記載された事項が、 $A + b + C$ (b は B の下位概念)である場合、請求項に記載された要件である B が発明の詳細な説明に記載されていない、すなわち、 b が B まで拡張できることが立証されない限り、出願時の技術常識に照らしても、請求項に係る発明 $A + B + C$ の範囲まで、発明の詳細な説明に開示された内容 $A + b + C$ を拡張できるとはいえないから、上記審査基準の類型の③に該当し、サポート要件に適合しない。

組成物の発明においては、請求項に、通常、成分及び組成範囲が特定されているが、この組成範囲が広い場合があり、請求項に係る発明の範囲まで、発明の詳細な説明に開示された内容を拡張ないし一般化できる

か否かが争いになることが多い。

これに対し、請求項に記載された要件が、 $A + B + C$ であり、発明の詳細な説明に記載された事項が、 $A + B + C + D$ である場合、 D が発明の課題を解決するための手段であると判断されたときには、請求項において、発明の課題を解決するための手段 D が反映されていないため、発明の詳細な説明に記載した範囲 $A + B + C + D$ を超えて特許を請求することとなるから、上記審査基準の類型の④に該当し、サポート要件に適合しない。

本件請求項には、上記 A に相当する「 C ：0.005～0.040%を含有」、上記 B に相当する「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」、上記 C に相当する「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」（他の要件は省略）という要件が特定されているが、この要件以外に、発明の詳細な説明に記載された、上記 D に相当する「 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%を含有（残部は Fe 及び不可避免的不純物）」が、「発明の課題を解決するための手段」であり、請求項に反映させる必要があるのか否かが問題となる。

判決は、上記3.2からみて、上記 D に相当する成分及び組成範囲を、「良好なフランジ成形性」という「発明の課題」を解決するための手段であると考えていることは明らかである。

この判決の考え方を、上記審査基準に当てはめると、請求項に、鋼（合金）の成分及び組成範囲が特定されていない場合、「請求項において、発明の詳細な説明に記載された、発明の課題を解決するための手段が反映されていない」ため、発明の詳細な説明に記載した範囲を超えて特許を請求していることとなる。

また、この判決の考え方は、発明の課題からみて、成分及び組成範囲の特定を必要とする他の組成物の発明にも当てはまると思われる。すなわち、組成物の発明において、請求項に、性質のみが特定され、成分及び組成範囲が特定されていない場合、発明の課題からみて、成分及び組成範囲が「発明の課題を解決するための手段」であると認識できれば、上記審査基準の類型の④に該当し、サポート要件に適合しないといえる。

4. 4 合金発明に固有の問題

(1) 合金発明における請求項の記載

本判決は、「そもそも、合金は、通常、その構成（成分及び組成範囲等）から、どのような特性を有するか予測することは困難であり、また、ある成分の含有量を増減したり、その他の成分を更に添加したりすると、その特性が大きく変わるものであって、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。」と指摘している。

この判決の指摘は、合金の特許請求の範囲の記載に関する従来からの運用を支持するものである。すなわち、合金の発明においては、「X：△％、Y：□％、Z：◇％及びa：◎％を含有し、残部は鉄及び不可避不純物からなる○○○性合金。」という請求項、いわゆるクロズドクレームとする必要があり、しかも性質又は用途を特定しなければならないという運用を特許庁では行っている。これは、判決の指摘しているように、合金の発明においては、「ある成分の含有量を増減したり、その他の成分を更に添加したりすると、その特性が大きく変わる」ことを前提に、請求項に、合金の成分及び組成範囲、並びに性質又は用途を特定させて、特許するという運用である。

ところが、最近、一部に上記の運用が崩れてきている事実があり、本判決は、これに警鐘を鳴らしたものといえる。

しかし、このように請求項を特定させることは、以下のような問題も生じる。

(2) 合金発明における進歩性への影響

上記のように、請求項を特定しなければならないことは、進歩性の判断に影響を与える。

知財高裁は、発明の名称を「高張力合金化溶融亜鉛めっき鋼板およびその製造方法」とする発明についての拒絶査定に対する不服審判請求の審決取消訴訟の判決⁽³⁾において、「合金においては、それぞれの合金ごとに、その組成成分の一つでも含有量等が異なれば、全体の特性が異なることが通常であって、所定の含有量を有する合金元素の組合せの全体が一体のものとして技術的に評価されると解すべきである。本件全証拠によっても、『個々の合金を構成する元素が他の元素の影響を受けることなく、常に固有の作用を有する』、すなわち、『個々の元素における含有量等が、独立して、

特定の技術的意義を有する』と認めることはできない。」（第28頁下から第4行～第29頁第2行）と認定しているが、これは、上記の本判決と同趣旨である。

この判決では、上記のような認定に基づいて、「引用例記載の発明の課題は、鋼の特性を利用して解決されるものであるところ、引用例には、1つの鋼を組成する成分の組合せ及び含有量が、一体として、鋼の特性を決定する上で重要な技術的意義を有することが示されているから、各成分の組合せや含有量を『一体として』の技術的意義を問題とすることなく、記載された含有量の個々の数値範囲の記載を組み合わせることで発明の内容を理解することは、適切を欠く。」（第30頁下から第9行～第4行）と判断し、また、「引用発明における含有量の数値範囲の一部が本願発明における含有量の数値範囲と重複しないにもかかわらず、鋼板のC、Si及びMnの含有量、並びに、合金化溶融亜鉛めっき層のFe及びAlの含有量について相違点として認定しなかった審決には、相違点を看過し、それらの相違点に係る本願発明の構成について容易想到性の判断を示さなかった誤りがある。」（第32頁下から第5行～第1行）と判断した。

すなわち、合金の発明においては、本件発明だけではなく、引用例記載の発明においても、「ある成分の含有量を増減したり、その他の成分を更に添加したりすると、その特性が大きく変わる」ことを前提に、請求項に、合金の成分及び組成範囲、並びに性質又は用途が特定されているから、本件発明と引用例記載の発明とを対比して、組成範囲が相違する場合、引用例の実施例まで踏み込んで、特定成分の含有量等の相違点について検討することが必要であるが、その相違点を容易であるとするのが難しいことは確かである。

しかし、上記相違点を埋める他の引用例がある場合、その引用例の記載からみて、上記特定成分の含有量等が、独立して、特定の技術的意義を有すること（例えば、上記特定成分を一定量含有させることにより、相違点で問題になっている合金の性質が向上するなど）が立証できれば、本件発明の進歩性を否定することは可能であると思われる。

(3) 合金発明における利用発明の可能性

利用発明とは、通常、特許発明の特許請求の範囲に記載された構成要件を全て充足し、他の構成を付加した発明（イ号物件）であって、特許発明の作用効果を

そのまま奏するものであり、この場合、イ号物件は、被利用発明（特許発明）の技術的範囲に属する。

ところで、利用発明を上記のように定義した場合、合金の特許発明については、特許請求の範囲が「残部は鉄（又は他の金属）及び不可避的不純物からなる」と特定されている（クローズドクレーム）から、他の構成として化学成分を付加すると、「残部が鉄及び不可避的不純物からなる」という構成要件を充足しないことになり、利用発明は存在しないことになる。

しかし、合金の発明について、頭から利用発明の存在を否定するのは、他の組成物の発明とのバランスからみて、問題がある。また、利用発明は、特許発明の構成要件の主要部を主要部とする発明であると定義する考え方もあるから、この考え方に従えば、合金の発明についても、利用発明が認められる余地はある。

大阪地裁の判決⁽⁴⁾は、合金発明の利用関係（利用発明）について、「一般に合金は、その成分組成が異なれば、その特性が大きく異なることが通常のことであり、そのために発明の構成中で合金の組成が厳格に特定されていることからすると、発明の構成に含まれない成分を含有している場合にも発明の作用効果を奏しているということから、直ちに付加ないし利用関係を構成するという事はできない。なぜなら、上記のような合金の性質からすると、発明の構成中にない成分を添加した場合にも合金の性質が維持されるのか否かは予測できないのが通常であるから、単にある成分を添加しても発明の作用効果を奏することが特許出願後に確認されただけで付加ないし利用関係を構成としたならば、特許出願時においては作用効果を奏するか否かが不明であり、したがって、その時点ではそのような作用効果を奏するものとして開示されていなかった組成の合金についても独占権を認めることになり、発明の公開の代償として当該発明に対する独占権を与えるという特許制度の趣旨に反することになるからである。そして、この観点からすると、前記のとおり本件発明は構成要件Aに記載される以外の成分組成を含むことを基本的に許容するものではなく、例外的にそれが許容されるとしても、せいぜい、そのようなものとして本件明細書において言及されている不可避不純物か、又はそれと同様に合金の流動性向上に影響を与えないことが特許出願時ないし優先日の技術常識に照らして容易に予見し得るものに限られると解するのが相当である。」と判示している。

上記判決が対象としている特許発明は、特許請求の範囲の請求項1が、

「【請求項1】

- A Cu0.3~0.7重量%, Ni0.04~0.1重量%, 残部 Sn からなる,
- B 金属間化合物の発生を抑制し、流動性が向上したことを特徴とする
- C 無鉛はんだ合金。」（以下、「参考特許発明」という。）である。

参考特許発明については、不可避不純物の記載がないが、鋼合金の発明については、通常、特許請求の範囲が「残部は鉄および不可避的不純物からなる」と特定され、また、このように特定されていない場合でも不可避的不純物（不可避不純物）を含有することは自明であるから、構成要件に記載された以外の成分であっても、その成分が不可避不純物であれば、当然、構成要件を充足することになる。

また、参考特許発明は、構成要件Aに記載された成分組成を採用することにより、「流動性」という性質の向上を図るものであるが、合金の発明は、一般的に性質で特定されているから、上記判決の考え方は、構成要件に記載された以外の成分が不可避不純物でない場合、構成要件に記載された以外の成分が「不可避不純物と同様に合金の特定された性質の向上に影響を与えないことが特許出願時ないし優先日の技術常識に照らして容易に予見し得るもの」であれば、特許発明の構成要件を充足して、さらに上記のような成分を含有するイ号物件は、利用発明になると一般化することができる。

したがって、特許発明が、「X:△%, Y:□%, Z:◇%及びa:◎%を含有し、残部は鉄及び不可避不純物からなる○○○性合金。」であり、a:◎%を含有させることにより○○○性を向上させることに特徴を有する発明である場合、例えば、基本成分であるX, Y, 及びZを含有する合金の強度を向上させるが、○○○性の向上に影響を与えないことが特許出願時に周知のβという成分をさらに含有させた「X:△%, Y:□%, Z:◇%, a:◎%及びβ:×%を含有し、残部は鉄及び不可避不純物からなる○○○性合金。」（イ号物件）は、上記特許発明の利用発明になる可能性が高い。

このように、クローズドクレームを原則とする合金発明については、利用発明が成立する余地は少ないが、あり得るといえる。

しかし、本件のように、再度の訂正により、成分及び組成範囲を限定した場合には、特許権者が、特許請求の範囲から「発明の構成に含まれない成分」を意識的に除外したことになるから、利用発明の成立は否定される可能性が高い。

すなわち、利用発明においても、イ号物件が特許発明と均等か否かの場合と同様に、「特許出願手続において出願人が特許請求の範囲から意識的に除外したなど、特許権者の側においていったん特許発明の技術的範囲に属しないことを承認するか、又は外形的にそのように解されるような行動をとったものについて、特許権者が後にこれと反する主張をすることは、禁反言の法理に照らし許されない」⁽⁵⁾と思われる。

5. おわりに


本判決は、鉄鋼の分野において、その原点に立ち返って判断された画期的な判決であるといえる。鋼

(合金)の発明において、成分、組成範囲の特定が必要であることが示されたことで、本件訂正発明のような請求項の記載は少なくなることが期待される。成分及び組成範囲を特定しないで性質で特定した鋼板には、従来技術の鋼板が含まれる可能性が極めて高く、第3者に不測の不利益を与える恐れがあるから、その意味でも、本件訂正発明のような鋼板がサポート要件に適合しないと判断した本判決の意義は大きい。

注 記


- (1) 昭和 62 年(行ツ)第 3 号
- (2) 審査基準「第 I 部 第 1 章 明細書及び特許請求の範囲の記載要件」3～5 頁
- (3) 平成 23 年(行ケ)第 10100 号
- (4) 平成 18 年(ワ)第 6162 号
- (5) 平成 6 年(オ)第 1083 号

(原稿受領 2013. 5. 21)



ヒット商品は こうして 生まれました!

平成25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ました!」の平成25年度改訂版が完成いたしました。

従来手帳サイズだった本誌をA5サイズにリニューアルし、より見やすさをアップ!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。