

特集《特許》

明細書記載要件についての諸外国（米国，欧州，中国）及び日本における判断の比較検討

平成 27 年度特許委員会第一部会

筆宝 幹夫，小原 寿美子，水本 義光，鈴木 信彦，産形 和央，加藤 真司
伊藤 貴子，高見 良貴，本間 博行，篠原 淳司，太田 昌孝，木村 浩幸
菅原 峻一，乙部 孝，清水 貴光

要 約

明細書記載要件について各極（日本(JP)，欧州(EP)，米国(US)，中国(CN)）の判断基準を判例等により比較検討した。本稿では，その検討結果を説明するとともに実務上の留意点について考察する。

目次

- はじめに
- 検討結果
- 検討結果のまとめ
- 検討結果から導かれる実務上の留意点

1. はじめに

平成 27 年度の検討までの流れについて説明する。
特許委員会では，各極（日本(JP)，欧州(EP)，米国(US)，中国(CN)）の記載要件の全般について，平成 25 年度に審査基準レベルで各極間の差異を比較検討し，平成 26 年度に具体的な審査事例で各極間の差異

<第 1 テーマについて抽出された判例及びその対応特許出願>

種別	EP		US		JP		CN	
	要決	要旨	判例	要旨	判例	要旨	判例	要旨
PBP	なし		<u>①</u> LABBOTT LABORATORIES V. SANDOZ, INC. 事件番号: 2007-1400	出願番号: 07/229,489 登録番号: 4935507			なし	なし
PBP	なし	出願番号: EP20010979511 公報番号: EP1330245(A1)	なし	なし	<u>②</u> 最高裁判所 平成24年(第1)204号 平成24年(第2)2658号	公報番号: 特表2004-510817 登録番号: 特許3737801	なし	出願番号: 018168604
PBP	<u>③</u> 船舶 登録番号: T 0956/04	出願番号: EP19950926949 公報番号: EP0775018 (A1)	なし	出願番号: 08/776,570 特許番号: US5874381	なし	出願番号: 特願平8-506133 公報番号: 特表平10-503422 特許番号: 特許第3514463号	なし	公報番号: 1154667 特許番号: 95194467.3
PBP	なし	なし	なし	なし	なし	なし	<u>④</u> チベット東方薬・製薬人民 法院 (2010)民標字第158号	出願番号: 200410031071.4 特許番号: 1255100
観能的	なし	なし	<u>⑤</u> Nautilus, Inc. v. Biosig Instruments, Inc. 事件番号: 13-369	出願番号: 07/895,936 登録番号: 5,337,753	なし	なし	なし	なし
観能的	なし	出願番号: EP 19980900102 登録番号: EP0950231	<u>⑥</u> BORNEITHIP, LLC v. MERCEDES-BENZ USA, LLC AND DAIMLER AG 事件番号: 13-1007	出願番号: 09/341,093 登録番号: 6,313,749	なし	なし	なし	なし
観能的	なし	なし	なし	なし	<u>⑦</u> バラスト水処理装置 判決言説: 知財高裁 平成25年9月10日 事件番号: 平成24年(行タ)第 10424号	出願番号: 特願2007-238381 公報番号: 特願2009-67253 登録番号: 特許第4509156号	なし	出願番号: 20080106360.2 特許番号: 101873964B
観能的	なし	なし	なし	なし	<u>⑧</u> アイスクリーム充填機 判決言説: 知財高裁 平成16年12月28日 事件番号: 平成15年(ワ)第 19733号	出願番号: 特願2001-170748 公報番号: 特願2002-360176 特許番号: 特許第3359624号	なし	なし
観能的	<u>⑨</u> 血管治療装置 登録番号: T 1151/04	出願番号: EP7924866 公報番号: EP0896538 (A1)	なし	なし	なし	出願番号: 特願2008-320714 公報番号: 特願2009-137973	なし	特許番号: 97194017.7
観能的	なし	F116440 (B) E52273274 (T3) EP1550333 (A1) EP1550333 (B1) F116440 (B) E52273274 (T3) EP1550333 (A1) EP1550333 (B1) DE602004002926 (T2)	なし	US2012165051 (A1) US8767770 (B2) US2006056309 (A1) US8149724 (B2)	なし	JP2006516838 (A) JP4242868 (B2)	<u>⑩</u> ノキア事件: (2013)民三(知)終字第 96号	特許番号: 200480001590.4
観能的	なし	なし	なし	なし	なし	なし	<u>⑪</u> Bia電池事件: (2006)民行終字第179号	特許番号: 00114037.X 審決第6990号
観能的	なし	出願番号: EP20000950270 出願番号: EP20030788568 出願番号: EP20030788569 出願番号: EP20030736672	<u>⑫</u> BLACKBOARD, INC. v. DESIRE2LEARN, INC. 事件番号: 08-1368 登録番号: 6,988,138	出願番号: 09/608,208 登録番号: 6,988,138	なし	出願番号: 特願2001-506517	なし	出願番号: CN2000812114 登録番号: CN100530266
観能的	なし	なし	<u>⑬</u> WILLIAMSON v. CITRIXONLINE, LLC 事件番号: 13-1130	出願番号: 09/156,335 登録番号: 6,155,8408	なし	なし	なし	なし

を比較検討した。

平成 27 年度においては、部会内で議論し、各極における記載要件の判断基準の傾向を見るためには、よりテーマを絞って記載要件の判断基準を検討する必要があるとの認識に至った。そこで、平成 25 年度及び平成 26 年度において抽出した実務の検討結果を踏まえ、4 極（JP, EP, US, CN）の主要な判例から各極の実務の特異点及び類似点を明らかにするべく、検討内容を次の 3 テーマに絞り部会内を 3 グループに担当分けして検討を行った。

第 1 グループ：第 1 テーマ「各極においてクレームの機能的表現・PBP（プロダクト・バイ・プロセス）表現がどのように判断されているか」

第 2 グループ：第 2 テーマ「各極において出願後に実験データを提示して拒絶理由を解消できるか」

第 3 グループ：第 3 テーマ「各極において「課題」が審査でどのように参酌されるか」

2. 検討結果

（1）第 1 テーマ「各極においてクレームの機能的表現・PBP 表現がどのように判断されているか」について

平成 25 年度及び平成 26 年度の調査結果を踏まえ、機能的クレーム及び PBP クレームについての日欧米中の「判例」を調査し、判例が示す機能クレーム及び PBP クレームの記載要件の実務について比較及び検討した。

具体的には、前ページの表に示されるように、記載要件を含む実務の傾向を示す①～⑬のトリガーとなる判例を抽出した。

① PBP クレームに関する US 判例

ABBOTT LABORATORIES V. SANDOZ, INC.

事件番号：2007-1400

プロダクト・バイ・プロセス・クレームの解釈について、クレーム記載のプロセス文言が侵害判断において限定として働くとする判例（Atlantic Thermoplastics Co. Inc. v. Faytex Corp.）と、クレーム記載のプロセスに限定されないとする判例（Scripps Clinic & Research Foundation v. Genentech, Inc.）が存在し、解釈が分かれていたのに対して、本事件では大法廷による審理が行われ、プロダクト・バイ・プロセス・クレームはクレームに記載

したプロセスに権利範囲が限定されると判示した。

本事件でプロダクト・バイ・プロセス・クレームの解釈が争われた U.S. Patent No.4, 935, 507 の審査経過においては、プロダクト・バイ・プロセス・クレームの非自明性について指摘されたが、記載不備については特に指摘されていない。

US の審査実務において、プロダクト・バイ・プロセス・クレームの新規性、非自明性の判断は「物」自体に基づいて判断され、プロダクト・バイ・プロセス・クレームによって特定される「物」が先行技術に記載された「物」と同一又は自明である場合にその特許性が否定されることになる。

② PBP クレームに関する JP 判例（2 件）

平成 24 年（受）第 1204 号

平成 24 年（受）第 2658 号

プロダクト・バイ・プロセス・クレームの技術的範囲の認定、記載要件の判断、及び要旨認定を、いずれも、物質同一説（PBP 限定と異なる製法で得られた物であっても物として同一であればクレームの範囲に含まれるとする説）で行うべきであるとされている。

また、明確性を満たすための要件として、「出願時において当該物をその構造又は特性により直接特定することが不可能であるか、又はおよそ実質的でないという事情（以下、「不可能・非実質的事情」とする）が存在するとき」であることが示されている。この要件は、要旨認定・技術的範囲の認定を物質同一説で広く認める代わりに、記載要件の厳格化を図るために導入されたものと考えられる。

なお、以下では、JP について、出願時において当該物をその構造又は特性により直接特定することが不可能であるか、又はおよそ実質的でないという事情が存在すると言えるとき（「不可能・非実質的事情が存在する場合」）の PBP クレームを「不可避的 PBP クレーム」と呼ぶことにする。また、出願時において当該物をその構造又は特性により直接特定することが不可能であるか、又はおよそ実質的でないという事情が存在するとは言えないとき（「不可能・非実質的事情が存在しない場合」）の PBP クレームを「可避的 PBP クレーム」と呼ぶことにする。また、他極における JP の不可避的 PBP クレーム、可避的 PBP クレームに相当する PBP クレームを説明の便宜上同じ名称で「不可避

的 PBP クレーム」、「可避的 PBP クレーム」と呼ぶことにする。

③ PBP クレームに関する EP 審決例

審決番号：T 0956/04

国際出願時の請求項 1 に係る触媒の発明は、物により特定されていた。審査過程で製造方法により限定する補正が行われ、審判請求時の請求項 1 に係る触媒の発明は、「その触媒は、・・・遷移アルミナを加熱し、・・・結果物を乾燥及び焼成させることにより得られうる」という限定を有していた。審決では、記載要件における不可避的 PBP クレームか可避的 PBP クレームかの判断について、当該物をその組成、構造又は他の試験可能な限定要素（パラメータ）によって出願人が十分に規定できる他のどんな情報も、出願時の明細書から利用できない場合のみ、不可避的 PBP クレームであると判断されることが示された。

本件の請求項 1 に係る触媒の発明は、「可避的 PBP クレーム」であると判断され、それにもかかわらず、“obtainable by” features（製造方法）により請求項 1 を限定する補正が行われたため、補正後の請求項 1 は不明確であるとされた。

④ PBP クレームに関する CN 判例

江蘇万高薬業有限公司 v. 成都優他制薬有限公司
最高人民法院判例（2010 民提字第 158 号）

本件特許発明は、チベット薬に使用される植物抽出物に関するものであり、典型的な「不可避的 PBP クレーム」であるが、判決において、「不可避的 PBP クレーム」であるか否か、及び記載要件に関する検討はなされていない。

また、一審・二審・再審判決のいずれにおいても PBP クレームの解釈論は展開されていないが、製造方法の違いの有無に基づいて、侵害の有無が判断されている。即ち、本件判決では、PBP クレームについて「不可避的」であるか否かを問わず製法限定説によって解釈する（「製造方法特徴が物品を限定する」）という司法解釈の規定が再確認され、製造方法である抽出方法によって技術的範囲が限定解釈されている。

なお、本件について、対応特許出願は存在しない。

⑤ 機能的クレームに関する US 判例

Nautilus, Inc. v. Biosig Instruments, Inc.

事件番号：13-369

最高裁判所は、(機能クレームを含む) クレームの明確性の判断基準として、新たな (CAFC (連邦巡回控訴裁判所) と異なる) 判断基準を提示している。最高裁判所は、「クレームが修正可能な不備を含む程度 (amendable to construction) であれば解決できないほど不明瞭 (insolubly ambiguous) ではない」という CAFC の基準に代えて、クレームの用語が「合理的な明確性 (reasonable certainty)」を有するという基準を採用すべきであると判事している。また、最高裁判所は、クレームの明確性の判断基準について再考してほしいとして、ケースを CAFC に差し戻している。

それに対して、CAFC は、最高裁判所の提示した「合理的な明確性 (reasonable certainty)」の基準を採用して判決を出している。

⑥ 機能的クレームに関する JP 判例

バラスト水処理装置

判決言渡：知財高裁 平成 25 年 9 月 10 日

事件番号：平成 24 年(行ケ)第 10424 号

無効審決取り消し訴訟において、請求項 6 の機能的表現「非防爆エリア」の用語の意味の明確性が争点になっているが、知財高裁は、出願時の技術常識を参照して「非防爆エリア」の用語の意味が明確であると判断している。

⑦ 機能的クレームに関する JP 判例

アイスクリーム充填苺

判決言渡：知財高裁 平成 16 年 12 月 28 日

事件番号：平成 15 年(ワ)第 19733 号

侵害訴訟において、東京地裁は、請求項の機能的表現により技術的範囲を明確に確定できない場合に、実施形態から技術的思想を抽出して技術的範囲を確定すべきであると判断している。なお、本件において、記載要件の判断には言及がない。

⑧ 機能的クレームに関する EP 審決例

高血糖治療薬

審決番号：T 1151/04

審決では、機能的特徴によって特定された物質の実施可能性について次のように判断された。「主請求項及び副請求項に記載の発明は、問題とされている物質に対して、機能的特徴に対する補足として構造的限定

を有していない。また、機能的特徴自体も、物質が、当該機能的特性を有するキャリアとしてその優先権主張の時点において既知であったもののみであるとの特定となっていない。請求項に記載の文言は、物質がそのような機能的特徴のキャリアであろうことが未知の全ての物質も含むものとなっている。そのような物質として当業者は、自身の一般的専門的知識から、物質の特徴に関して構造やその他の基準を得ることができないので、機能的特徴を有するキャリアとして、まずは考え得る全ての物質を考慮することとなるから、請求項に記載の発明の実施の為には、当業者は無数の実験を行わなければならない。請求項の記載は、機能的特徴によって特定される物質に至るために必要である実験の数量を、適当な程度に限定するのに適していない。結果、当業者は、請求項に記載の発明を実施不可能である。」

⑨ 機能的クレームに関する CN 判例

ノキア公司 v. 上海華勤通信技術有限公司
上海市高級人民法院判決（2013 沪民三（知）終字第 96 号）

本件では、「前記データ転送方法の選択を、メッセージを入力するために用いられるメッセージエディタにおいて適用するよう構成されており」というクレーム文言が機能的記載であると認定され、この具体的な実現方法が明細書に記載されていなかったために、権利行使が否定された。

いわゆる権利無効抗弁が認められない中国の侵害訴訟において、記載不明瞭のみについては例外的扱いが認められている。即ち、2014 年最高裁判法解釈意見募集稿（二）5 条 2 項には、「請求項の意味が不明瞭であり、法定の解釈方法によっては、その限定する特許権の保護範囲を確定できない場合であって、本解釈第 4 条に規定の（注：誤記について請求項・明細書から唯一の解釈が得られる）状況に該当しない場合、人民法院は訴え却下の裁定をすることができる。」と規定されており、請求項の記載が不明瞭であるために発明の技術的範囲が確定できない場合には、当該特許が無効と判断されたのとはほぼ同じ結果がもたらされる。

本件の判決において裁判所は、この司法解釈と同様の趣旨から、権利範囲が不明瞭な特許に基づく権利行使を否定した。

⑩ 機能的クレームに関する CN 判例

深セン市比克電池有限公司 v. 国家知識産権局特許復審委員会・深セン華粵宝電池有限公司
北京市高級人民法院判決（2006 高行終字第 179 号）

機能的記載について、中国の審査指南では「当該機能を実現できるすべての実施形態を含むと解すべき」と規定されている。これに対し、最高裁判所の司法解釈は、「請求項において機能や効果を以って特定されている技術的特徴については、裁判所は、明細書及び図面に記載されている当該機能または効果の具体的な実施形態及びそれに均等な実施形態を結び付けた上で、当該技術的特徴の内容を確定すべきである。」（最高裁 2009 年司法解釈第 4 条）との立場をとっている。

本件の二審判決では、こうした裁判所の立場が明確に示された。即ち、中国では、審査段階と権利行使段階において、機能的記載の権利範囲の解釈に対してそれぞれ異なる基準が用いられている。本件は、中国の審査と訴訟とにおける機能的記載の解釈の乖離を示す典型的な事例である。

⑪ 機能的クレームに関する US 判例

IBORMEITH IP, LLC v. MERCEDES-BENZ USA, LLC, AND DAIMLER AG
事件番号：13-1007

本件は、コンピュータに実装されるミーンズプラスファンクション限定の明確性要件についての US における判断基準を示すケースである。CAFC 判決において、裁判所（CAFC）は、ミーンズプラスファンクション限定に対応する構造（アルゴリズム）が明細書に明確かつ十分に開示されていない場合、明確性（112 条第 2 段落）違反として、その特許を無効にすべきであると判示している。

⑫ 機能的クレームに関する US 判例

BLACKBOARD, INC. V. DESIRE2LEARN, INC.
事件番号：08-1368
登録番号：6,988,138

本件 US 判決において争点となったのは、「means for assigning」の記載である。この記載について、審査段階では記載不備は指摘されていなかった。権利者は、この機能は「アクセス・コントロール・マネージャー」として知られた、サーバ・コンピュータが有する標準的な機能であるため明確であり、また、当業

者であれば実施可能である旨主張をしている。しかしながら、裁判所は、実施可能であるかは問題ではなく、明細書に構造を開示していないことが問題であるとして、この主張を退けている。

判示されているように、112条第6段落は、機能的記載を用いることで、出願人がその機能を発揮するあらゆる方法を含めようとすることを排除するための規定である。サーバ・コンピュータが一般的に備えている機能だとしても、ミーンズプラスファンクション形式でクレームすると、不明確であると判断される可能性がある。US出願において、ミーンズプラスファンクション形式でクレームするのであれば、標準的な機能についても、どのようにしてその機能を実現するのか、明細書に記載しておくべきである。

⑬ 機能的クレームに関する US 判例

WILLIAMSON v. CITRIX ONLINE, LLC.

事件番号：13-1130

本件は、US 以外の出願がないため各国の比較ができないが、US において、ミーンズプラスファンクション（112条第6段落）クレームの適用対象を拡大する新しい判断基準が採用された事例である。本件は、クレーム8における「分散学習制御モジュール（distributed learning control module）」の表現がミーンズプラスファンクション（112条第6段落）の表現に該当するのかが争われた。本件では、2度の判決が出された。1度目の判決（小法廷判決）では、これまでのCAFCの判断基準（用語「手段」が用いられて

いないクレームにはミーンズプラスファンクションクレームでないことの強い推定が働くという判断基準）を踏襲したのに対して、2度目の判決（大法廷判決）では、大法廷で行われ、これまでのCAFCの判断基準から、当業者がクレームの用語から構造を理解できるか否かという新しい判断基準に改められた。1度目の判決では、「分散学習制御モジュール」がミーンズプラスファンクション表現でないと判断されたのに対して、2度目の判決では、新しい判断基準のもと、判断が覆され「分散学習制御モジュール」がミーンズプラスファンクション表現であるとされ、ハードウェアの開示不十分として明確性（112条第2段落）違反で無効とされた。

トリガーとなる各判例①～⑬について、対応特許出願を抽出し、トリガーの判例結果と、対応特許出願の審査等の結果とを比較することで、各国の実務の記載要件等の類似点及び独自性を明らかにした。その結果、下表に示す調査結果が得られた。

機能的クレームの技術的範囲の認定（権利行使時）、要旨認定（審査時）について、CNとUSが類似し、EPとJPが類似する結果となった。CNとUSは、侵害訴訟における発明の技術的範囲を、実施例及びその均等範囲まで限定する点で類似する。EPとJPは、侵害訴訟における発明の技術的範囲及び審査等における発明の要旨認定について、機能クレームにおいて、その機能的特徴として広く規定可能とする点で類似する。

機能的クレームの記載要件の判断について、USは

<記載要件に関する調査結果>

種別	EP		US		JP		CN	
	審決	審査	判例	審査	判例	審査	判例	審査
機能的	記載要件に関する指摘なし	記載要件に関する指摘なし	どの実施例も機能に対応する構造を開示していないことが明らかになれば、明確性の要件を満たさず、無効とされる	不明確となる場合あり	機能的なクレーム文言は、明細書に意味を特定する記載がなくても、技術常識から明らかであれば明確性の要件を満たす。	記載要件に関する指摘なし	記載要件に関する指摘なし	記載要件に関する指摘なし
PB P	可避的の場合、不明確（不可避的・可避的問う）	可避的の場合、不明確（不可避的・可避的問う）	記載要件に関する指摘なし（不可避的・可避的問わない）	記載要件に関する指摘なし（不可避的・可避的問わない）	可避的の場合、不明確（不可避的・可避的問う）	可避的の場合、不明確（不可避的・可避的問う）	記載要件に関する指摘なし（不可避的・可避的問わない）	記載要件に関する指摘なし（不可避的・可避的問わない）

＜侵害訴訟における発明の技術的範囲，及び審査等における発明の要旨認定に関する調査結果＞

種別	EP		US		JP		CN	
	審決	審査	判例	審査	判例	審査	判例	審査
機能的	クレームにおいて、その機能的特徴として広く規定可能	クレームにおいて、その機能的特徴として広く規定可能	実施例及びその均等物に限定	原則的に、実施例及びその均等物に限定。ただし、合理的に広く解釈される場合がある。	クレームにおいて、その機能的特徴として広く規定可能	クレームにおいて、その機能的特徴として広く規定可能	実施例とその均等の範囲まで限定	当該機能を実現する全ての形態を含むと広く解釈される
PBP	物質同一説	物質同一説	製法限定説	物質同一説	物質同一説	物質同一説	製法限定説	物質同一説

独自性を有し、CN と EP と JP は類似する結果となった。US は、侵害訴訟において、どの実施例も機能に対応する構造を開示していないことが明らかになれば、明確性の要件を満たさず、無効とされる。また、US は、審査等において、機能的クレームが不明確となる場合がある。CN と EP と JP は、機能的クレームについて記載要件に関する指摘がない点で類似する。ただし、JP は、侵害訴訟において、機能的なクレーム文言は、明細書に意味を特定する記載がなくても、技術常識から明らかであれば明確性の要件を満たす場合がある。

PBP（プロダクト・バイ・プロセス）クレームの技術的範囲の認定、要旨認定について、CN と US が類似し、EP と JP が類似する結果となった。CN と US は、侵害訴訟における発明の技術的範囲については PBP クレームに記載された製法に限定する製法限定説を採用し、審査等における発明の要旨認定については PBP クレームに記載された製法にかかわらず、PBP クレームから特定される物質を発明の要旨とする物質同一説を採用する。EP と JP は、侵害訴訟における発明の技術的範囲及び審査等における発明の要旨認定のいずれにおいても物質同一説を採用する。

PBP クレームの記載要件の判断について、CN と US が類似し、EP と JP が類似する結果となった。PBP クレームについて、CN と US は、侵害訴訟における発明の技術的範囲及び審査等における発明の要旨認定のいずれにおいても、不可避的 PBP クレームか可避的 PBP クレームかを問わず、記載要件に関する指摘がない点で類似する。EP と JP は、侵害訴訟にお

ける発明の技術的範囲及び審査等における発明の要旨認定のいずれにおいても、可避的の場合、不明確との指摘がなされる点で類似する。

（２） 第２テーマ「各極において出願後に実験データを提示して拒絶理由を解消できるか」について

（２－１） EP について

欧州の審決例 T609/02 では、「明細書には、治療可能な疾病群に対する願望が記載されている程度である。クレームに記載の化合物が AP-1 の発現を妨害することで特定の疾病群の治療に用いられる根拠はない。よって、明細書は、実際にクレームに記載の化合物が特定の疾病群の治療に対して適用可能であることの教示が不十分である。」と判断された。実施例とクレームに記載の発明とを結びつける説明がほぼ無かったため、出願後に提出された証拠によって、その説明を補充することが認められなかったと考えられる。

EP の審決例 T1205/07 では、「HEL, HEK, HER 細胞以外の細胞に対しても適用されることが明細書に教示されている。出願後に提出した証拠は明細書の教示の裏付けである。」と判断された。出願時の明細書がサポート要件を満たしていると判断され得るものであって、明細書の記載を裏付けるための証拠を後出した、単なる補強であるために認められたと考えられた。この場合、JP でも同様の考え方および結果になると考えられる。

（２－２） US について

US では、明細書に不足している実験データ等の後出しをして、112 条違反（記載要件違反）が解消された

裁判例は発見されなかった。

審査段階で実験データ等の後出しをして 112 条違反が解消した例を 3 件挙げる。US 特許 5840304 号では、審査段階で拒絶理由通知が通知されたが、審判請求とともに専門家の宣誓証言が提出され、実施可能要件を充足することが認められた。US 特許第 5602007 号では、審査段階で補正と専門家の宣誓証言が提出され、実施可能要件を充足することが認められた。US 特許第 5114923 号では、審査段階で補正と専門家の宣誓証言が提出され、実施可能要件を充足することが認められた。

一方、記載要件違反ではなく非自明性違反については、実験データ等の後出しをして解消された裁判例がある。In re Paul CHU, William Downs, John B. Doyle and Peter V. Smith 66 F.3d 292, 36 USPQ2d 1089 (Fed. Cir. 1995) では、審査段階において非自明性違反に対して出願人がクレーム 1 のうち引例と異なる部分は単なる設計事項に該当しないと主張し、明細書に記載されていなかったクレーム 1 のうち引例と異なる部分の奏する効果を様々な技術文献を提出して示した。これに対し、審判部は、引例と異なる部分の利点は明細書に記載がなく、特別な課題を解決したり予測できない効果をもたらしたりすることも明細書は述べていないとして、設計事項に該当すると結論づけた。裁判所は、前提として、非自明性の疑問に対するすべての証拠は、prima facie case（拒絶理由を有することについて一応の合理的な疑いが成り立つこと）をサポートするものも反駁するものも含めて議論されなければならない (In re Piasecki, 745 F.2d 1468, 1471-1472, 223 USPQ 785, 787 (Fed. Cir. 1984) との判例を挙げた。その上で裁判所は、非自明性の検討に関する証拠や主張は明細書の中になければならないとの審判部の認定は、明白な間違いがあると認定した。さらに裁判所は、審判部が非自明性の検討に関する証拠や主張は明細書の中になければならないことの根拠として挙げた裁判例について、いずれも根拠として妥当ではないと判断した。

この裁判例では、103 条の非自明性の疑問に対するすべての証拠は、prima facie case をサポートするものも反駁するものも含めて議論されなければならないとの前提のもとで議論されている。そのため、US では 103 条と 112 条のサポート要件違反を解消する場合の実験データ等の後出しの適否の考え方が異なる可能

性が高いと考えられる。

（2－3） JP について

JP では、実際に出願後の実験データ等の証拠提示が JP で認められるかの判断基準は、偏光フィルム事件（知財高判平成 17 年（行ケ）第 10042 号）以降から変わっていない。偏光フィルム事件では、パラメータ発明のサポート要件適合性について、「発明の詳細な説明は、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、特許出願時において、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、特許出願時の技術常識を参酌して、当該数式が示す範囲内であれば、所望の効果（性能）が得られると当業者において認識できる程度に、具体例を開示して記載することを要する」と一般論が述べられている。

審査基準では 2011 年の改訂時に、実験成績証明書 の取扱いについて明確に記載された。サポート要件違反の拒絶理由通知書に対して、出願人は実験成績証明書により意見書の主張を裏付けることができることが記載されている。一方、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することができるような場合には、出願後に実験成績証明書で発明の詳細な説明の記載不足を補って上記拡張ないし一般化できると主張しても拒絶理由は解消しないことが記載されている。

（2－4） CN について

CN では、現行の審査基準（2010 年 2 月 1 日より施行された審査指南）が適用されることが明確な出願について、実験データ等の後出しをしてサポート要件違反が解消した裁判例が見つからなかった。

一方、旧審査基準が適用されたために実験データ等の後出しをしてサポート要件違反が解消した裁判例（「過敏症抑制についてバルサルタンとカルシウム拮抗剤の併用」発明専利拒絶査定審決取消訴訟 Novartis AG）が発見された。この事例では、2000 年版専利法第 26 条第 4 項違反（サポート要件違反）を指摘された拒絶査定を専利覆審委員会は維持した。それに対し裁判所は、1992 年改正の専利法および 1993 年版の「専利審査指南」が適用されるべきと認定した。1993 年版の「専利審査指南」では、「明細書に実験データ等が提供されていない場合、発明の効果と実施の可能性を立証するため、出願人は出願日以後に実験データと実施

例を補足することができる」としている。そのため、本件では出願後の実験データ等は、出願証拠として出願ファイルに入れて、審査官に参考として提供することができるとした。

また、適用される審査基準は判断されていないが旧審査基準が適用される可能性のある出願に対して実験データ等の後出しをして実施可能要件を満たすことを示すための実験証明書の提出が認められた裁判例（最高人民法院(2014)行提字第8号2015年4月6日判決）があった。裁判所は、以下のとおり判断した。

「専利法26条3項は当該分野の技術者が出願前に明細書に十分開示された内容に基づいて発明を実現できることを要求している。出願日後に補充する実験証明書は、一般的に事後的な実験証明書の方式で明細書が上記の要求を満たしていることを証明するものである。本院は、出願後に提出された、明細書の十分な開示を証明するための実験証明書は、仮にその実験証明書が当該分野の技術者の出願前の知識レベル及び認知能力をもって明細書に開示された内容によって当該発明を実現できることを証明することができるならば、その実験証明書は考慮すべきであり、当該証明書が出願後に提出されたことのみをもってこれを受け入れないとすべきではない。実験証明書を採用する否かを考慮する際には、時期と主体の二つの条件を厳格に審査しなければならない。まず、実験証明書にかかる実験条件、実験方法等は、時期的には、出願日又は優先日前に、当該分野の技術者が明細書を読むことで直接得られ又は容易に想到できなければならない。次に、主体については、当該分野の技術者の知識レベル及び認知能力に立脚していなければならない。」

この裁判例では、適用される審査基準は判断されていないが、出願日から旧審査基準が適用され得る事案であると予想される。そのことも、このような判断がなされた理由の一つである可能性がある。そのため、CNでは、旧審査基準と現行の審査基準のどちらが適用になるか（すなわち、出願日が2010年2月1日より前なのか否か）をチェックする必要があると言える。

(3) 第3テーマ「各極において「課題」が審査でどのように参酌されるか」について

(3-1) JPについて

日本では、発明の詳細な説明において、課題の記載は法的には必須ではないが、全体の記載から当業者が

発明の技術上の意義を理解できるように記載することで実施可能要件を補足するものとされている。

法36条1項のサポート要件の認定において、「課題の解決を前提とする36条4項の実施可能要件についての判断を含む判例（サポート要件と実施可能要件を一体化する判例）」と、「含まない判例（サポート要件と実施可能要件は別問題とする判例）」が存在する。

実施可能要件とサポート要件は別問題とする判例として、知財高裁(平成21年(行ケ)第10033号)が挙げられる。サポート要件と実施可能要件を一体化する判例として、知的財産高等裁判所平成20年6月12日判決(平成19年(行ケ)第10308号)が挙げられる。サポート要件と実施可能要件を一体化する判例では、特許請求の範囲に記載された発明が明細書でサポートされているか否かは、当該発明が、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にあるか否かで判断される。

(3-2) USについて

USでは、記載要件の判断において、MPEP(審査基準)によれば、明細書の記載からクレームに記載すべき事項(その発明に不可欠・必須な事項)が欠如しているかどうかを判断している。MPEP2164.08(c)によれば、その発明にとって不可欠な事項は、明細書に記載の先行技術との境界から導かれる事項であることが示唆されており、これは、発明が解決する課題に対応する構成であると理解される。

MPEP 2172.01によれば、USにおいては、明細書又は他の記録のステートメントにおいて記載されたその発明に不可欠であると開示される事項をクレームに記載していない場合には、米国特許法第112条第1段落の下で実施可能要件を満たしていないものとされる。

MPEP2164.08(c)によれば、明細書において重要・決定的である(critical)と教示されている特徴(≡課題を解決するために重要・決定的である特徴)が、クレームに記載されていない場合、米国特許法第112条第1段落の下で実施可能要件を満たしていないものとされる。

また、MPEP 2172.01によれば、USにおいては、明細書において出願人が定義した発明に不可欠な要素(essential elements)(≡課題を解決するために不可欠な要素)と相互関係を有するように記載されていないクレームは、米国特許法第112条第2段落の下で明確性要件を満たしていないものとされる。

参考判例として、ジェントリーギャラリー事件（Gentry Gallery v. Berkline Corp., 134 F.3d 1473 (Fed. Cir. 1998)）が挙げられる。本事例では、出願人が、明細書において発明の重要な特徴であるとした構成をクレームから削除した場合には、記述要件違反となることが示された。

なお、上記の MPEP の記載によれば、US においては、当該 MPEP によれば、明細書が、発明に不可欠・必須な構成要素が明示されているというような記載ぶりになっていれば、その不可欠・必須な構成要素であると記載されている事項が実際には一実施例に過ぎない場合でも、当該記載により、それがクレームに記載すべき不可欠・必須な構成要素であると限定的に解釈されてしまう可能性がある点に留意すべきである。一方、上述の通り、当該不可欠な事項をとらえる際に発明を限定的にとらえ過ぎないようにすべきであるという考え方も当該 MPEP には記載されており、この点は、US の中間処理実務においてオフィスアクションを受領した場合に、審査官が必要以上に発明を限定的にとらえられてしまっているときの反論材料として利用できると思われる。

（3-3） EP について

EP では、記載要件について、明細書に記載された「技術的課題」が考慮されて審査される。特に、明確性及びサポート要件では、明細書に記載された「技術的課題」に依拠して、「不可欠な特徴」の有無を審査する。一方、自明性を判断する、課題・解決アプローチの第2段階では、クレームされた発明と先行技術との差異に依拠し、「客観的な技術的課題」が設定される。

明確性要件及びサポート要件を審査するにあたって、独立クレームにおける「essential features（不可欠な特徴）」の有無を判断する際に、発明が解決する課題が考慮され得る。

明確性要件に関する審決（T32/82）では、「保護を求める事項を規定するクレームは、明確でなければならない。・・・これは、クレームが技術的観点から理解できるものであるのみならず、発明の不可欠な特徴がすべて明確に規定されていなければならないことを意味する。」「不可欠な特徴とは、出願に係る技術的課題を解決するために必要な全ての特徴と解すべきである」とある。

また、サポート要件に関する審決（T1055/92）では、「サポート要件では、不可欠な特徴がクレームされ

ていなければならない」とある。

要するに、独立クレームにおいて「不可欠な特徴」が欠如している場合には、明確性要件及びサポート要件を充足していないものと判断される。ガイドライン F-IV, 4.5.1 には、上記の事項の他に、「課題は、一般に明細書に記載されているものである。」との記載がある。

したがって、明細書に記載された課題に基づき「不可欠な特徴」を認定し、この「不可欠な特徴」が独立クレームに規定されていない場合には、明確性要件及びサポート要件を充足しないと判断される。

実施可能要件に関する施行規則 42(1)(c)では、クレームしている発明をその技術的課題及びその解決方法を理解することができるような表現で明細書に開示するよう要求しており、技術的課題は、明細書に記載されていない場合を含むことが明記されている。

したがって、実施可能要件を審査するにあたって、明細書に記載された技術的課題は当然に考慮されるものと思料する。

（3-4） CN について

サポート要件について、専利法 26 条 4 項に「特許請求の範囲は、明細書に依拠し、明確かつ簡潔に特許保護を要求する範囲を限定しなければならない。」と規定されている。また、審査指南第二部第二章 3.2.1 に「特許請求の範囲は明細書に依拠しなければならないとは、請求項が明細書にサポートされていなければならないことをいう。特許請求の範囲の各請求項が保護を要求する技術案は、当該技術分野の技術者が明細書に十分に開示された内容から得られ、又は概括して得られる技術案でなければならない。明細書に開示された範囲を超えてはならない。」と記載されている。

開示要件について、専利法 26 条 3 項に「明細書は、発明又は実用新案について、当該技術分野の技術者が実現できることを基準として、明確、完全な説明をしなければならない。」と規定されている。また、審査指南第二部第二章 2.1.3 に「当該分野の技術者が実現できるとは、当該分野の技術者が明細書に記載された内容に従えば当該発明又は実用新案の技術案を実現でき、その技術的課題を解決でき、かつ予期された技術的効果を奏することができることをいう。」と記載されている。すなわち、審査指南において、開示要件の判断において技術的課題を審査することが明記されている。

しかしながら、最高人民法院の裁判例（最高人民法院(2014)行提字第8号2015年4月6日判決）では、「技術案の再現と、技術的課題を解決しているか否か、及び技術的効果を奏しているか否かの評価との間には、順序上の論理関係があり、まず、当該分野の技術者が明細書に開示された内容に基づいて当該技術案を実現できるか否かを確認し、それから、技術的課題を解決しているか、技術的効果を奏しているかを確認しなければならない」と判示されている。

したがって、開示要件の判断をする前に、まず請求項にかかる技術案によって技術的課題を解決できているか否かが判断され、技術的課題を解決できていないのであれば、それだけで開示要件を満たさないと判断される。

3. 検討結果のまとめ

(1) 第1テーマ「各極においてクレームの機能的表現・PBP表現がどのように判断されているか」について

クレームの機能的表現の記載要件にスポット当ててみると、JP、EU、CNに比べて、USの独自性（厳しさ）が際立つ結果となった。USは、侵害訴訟において、どの実施例も機能に対応する構造を開示していないことが明らかになれば、明確性の要件を満たさず、無効とされる。例えば、USでは、原則的には、コンピュータに実装されるミーンズプラスファンクション限定に対応する構造がアルゴリズムとされ、明確性要件（112条第2段落）を満たすためには、機能限定に対応するアルゴリズムを明確かつ十分に明細書中に開示することが要求されている。また、ミーンズプラスファンクション限定が汎用コンピュータに実装可能であればハードウェアの開示まで要求されないが、ミーンズプラスファンクション限定が汎用コンピュータに実装可能でなく特殊なコンピュータ又は装置を必要とすると認定されると、明確性要件（112条第2段落）を満たすためには、アルゴリズムに加えてハードウェアを「明確かつ十分に」開示することが要求され得る。

なお、平成25年度・平成26年度では、全般的な記載要件の検討にとどまり、クレームの機能的表現の記載要件について踏み込んだ検討はなされていなかった。平成25年度・平成26年度における全般的な記載要件（実施可能要件、サポート要件）の検討結果では、CNが一番厳しいとされていたが、平成27年度のク

レームの機能的表現の記載要件の検討結果では、CNとJPとが類似しておりCNが特に厳しいわけではないとされた。

また、クレームのPBP表現の記載要件の判断については、PBPクレームの要旨認定・権利範囲認定の判断と関連して考える必要があることが分かった。PBPクレームの要旨認定・権利範囲認定については、審査時に物質同一説で権利行使時に製法限定説を取るCN／USタイプと、審査時及び権利行使時にいずれも物質同一説を取るEP／JPタイプとに大きく分けられるようである。さらに、CN／USタイプは、PBPクレームであることに基づく記載不備の指摘が緩やかであるのに対して、EP／JPタイプは、PBPクレームであることに基づく記載不備の指摘が厳しい（可避的PBPクレームである場合に不明確であると指摘されやすい）。

なお、平成25年度・平成26年度では、全般的な記載要件の検討にとどまり、クレームのPBP表現の記載要件について踏み込んだ検討はなされていなかった。

(2) 第2テーマ「各極において出願後に実験データを提示して拒絶理由を解消できるか」について

実験データ等の後出しについて、少なくともEP及びJPの判断基準に大きな違いは見受けられなかった。EP及びJPにおいて、明細書の記載を補強するための証拠であれば、後出しは認められるものの、明細書の不十分な記載を補充するための証拠であると、後出しが認められない傾向にある。

また、CNにおいては、適用される審査基準が旧審査基準であるか現審査基準であるかにより、実験データ等の後出しが容認されるか否かの判断が変わり得ることが分かった。

なお、平成25年度、平成26年度では、全般的な記載要件の検討にとどまり、出願後の実験データの後出しについて踏み込んだ検討はなされていなかった。平成25年度の検討では、CNの審査基準の記載「5.2.3.1 許可されない追加 内容の追加になる補正で許可されないものは、以下に述べる状況を含む。

（中略）実験のデータを補入することで発明の有益な効果を説明している、及び／又は実施形態と実施例を補入することで、請求項で保護を請求する範囲以内に発明が実施できるということを説明している。」

を挙げることに留まっている。平成 26 年度の検討では、実験データ等の後出しに関連した事例が検討されなかった。

（３） 第 3 テーマ「各極において「課題」が審査でどのように参酌されるか」について

クレームの記載要件の判断で課題がどの程度考慮されるかについては、各国さまざまであることがわかった。明細書への課題記載について JP, EP, CN で明示が要求され米国で明示が要求されないという違いがあるものの、特許請求の範囲においては、発明の構成要件として課題を解決するための必須項目の記載が求められる点で各極が共通している。必須項目の記載が要求されるということは、間接的に課題の明示を要求されていると見ることができる。すなわち、グローバルな視点から見ると、どの極においても、明細書にはその発明に必須の構成を記載する必要がある、クレームにその必須の構成を記載する必要があるという点で共通している。

なお、平成 25 年度、平成 26 年度では、全般的な記載要件の検討にとどまり、クレームの記載要件の判断で課題がどの程度考慮されるかについて踏み込んだ検討はなされていなかった。

4. 検討結果から導かれる実務上の留意点

（１） コンピュータに実装されるミーンズプラスファンクション限定について、US では、原則的には、ミーンズプラスファンクション限定に対応する構造がアルゴリズムとされ、明確性要件（112 条第 2 段落）を満たすためには、機能限定に対応するアルゴリズムを明確かつ十分に明細書中に開示することが要求されている。

（２） また、US において、ミーンズプラスファンクション限定が汎用コンピュータに実装可能であればハードウェアの開示まで要求されないが、ミーンズプラスファンクション限定が汎用コンピュータに実装可能でなく特殊なコンピュータ又は装置を必要とすると認定されると、明確性要件（112 条第 2 段落）を満たすためには、アルゴリズムに加えてハードウェアを「明確かつ十分に」開示することが要求され得る点に留意すべきである。

（３） 上記の（１）、（２）のような US の厳しい運用に対して、次のような対策が考えられる。

（対策 1） なるべく機能的表現を使用しないクレームを作成する。このとき、手段＋機能（ミーンズプラスファンク）だけでなく形式的に置換可能な用語＋機能（X プラスファンクション）の表現についても、112 条第 6 段落に該当すると判断されないように注意が必要である。手段（means）に対して形式的に置換可能な用語として、module, mechanism, element, device, unit, component, member, apparatus, machine, system などが判断される可能性がある。

（対策 2） 対策 1 が困難であるため、又は対策 1 のクレームに加えて、機能的クレームを作成する場合、

（対策 2－1） 機能を実行するハードウェアをクレームに記載する。例えば、クレームにおいて、構造を表す用語を登場させたり、機能をより構造的に特定して表現したりするなど、112 条第 6 段落の表現に該当すると判断されないための工夫を行う。

（対策 2－2） クレーム上の機能を実現するコンピュータのハードウェア及びアルゴリズムを明細書に開示する。クレームの表現が 112 条第 6 段落の表現に該当すると判断されても、クレームされた機能を実現するための構成について開示不十分で不明確（112 条第 2 段落）違反と判断されないための措置を講じておく。

（対策 2－3） クレームされた各構成要素ごとに、クレーム上の機能とハードウェア及びアルゴリズムとの対応関係を明確に明細書に記載する。クレームされた各構成要素ごとにどのようなハードウェアで実現するのか開示不十分で不明確（112 条第 2 段落）違反と判断されないための措置を講じておく。

（対策 2－4） 機能に対応するアルゴリズムの開示を十分に行う。アルゴリズムの開示は、クレームされた各処理の段階ごとに明確になるように、ステップバイステップで行う。また、できれば、機能に対して 2 種類以上のアルゴリズムを開示する。

（４） PBP クレームについて、CN / US タイプは、権利化後に権利範囲を制限することで権利者と第三者とのバランスを図り、EP / JP タイプは、記載不備の指摘を厳しくして権利を成立しにくくすることで権利者と第三者とのバランスを図っているものと考えられる。PBP クレームは、各極において、出願人・権利者に不利な判断がなされやすいことから、可能であれば他の表現形態のクレームに変更することが好ましいと考えられる。

(5) 実験データの開示が必要な発明について、各極において、実験データの不足に基づく記載不備の指摘を受けないようにするために、可能な限り、出願時の明細書に実験データを記載することが望ましいが、出願時に十分な実験データを準備することが困難な場合には、少なくとも実験データの不足を補い得る程度に、明細書に論理的に（例えば、メカニズムなどを）記載しておくことが重要であると考えられる。

(6) 実験データ等の後出しについて、CN においては、適用される審査基準が旧審査基準であるか現審査基準であるかにより、実験データ等の後出しが容認されるか否かの判断が変わり得ることに注意すべきである。実験データ等の後出しの可否を判断するにあつ

て、出願日（優先日）を基準として適用される審査基準を確認することが実務上重要であると言える。

(7) クレームの記載要件の判断で課題がどの程度考慮されるかについて、特許請求の範囲においては、発明の構成要件として課題を解決するための必須項目の記載が求められる点で各極が共通している。各極において、従来技術との差異点を明確にしながらその発明に必須の構成が何であるのかを深く理解した上で、その必須の構成を少なくとも明細書に明記することが、課題又は必須の構成に基づく記載不備の指摘に対する対抗措置として必要であると考えられる。

(原稿受領 2016. 9. 28)

パンフレット「弁理士Info」のご案内

内容

知的財産権制度と弁理士の業務について、イラストや図を使ってわかりやすく解説しています。

一般向き。A4判30頁。

価格

一般の方は原則として無料です。

(送料は当会で負担します。)

問い合わせ/申込先

第3事業部 広報・支援室

e-mail: panf@jpaa.or.jp

〒100-0013 東京都千代田区霞が関3-4-2

電話: 03(3519)2361(直)

FAX: 03(3519)2706

