

日本における記載要件に関する判決について

1. サポート要件に関する大合議判決

知財高判平 17. 11. 11 平成 17 年(行ケ)10042 号 「偏光フィルムの製造方法」

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した物を構成要件とする特許について、特許請求の範囲の記載がサポート要件に適合しないとした特許取消決定が、知財高裁特別部で審理され、維持された事案である。

本判決では、以下のような判示がなされている。

(1) サポート要件の趣旨について

特許制度は、発明を公開させることを前提に、当該発明に特許を付与して、一定期間その発明を業として独占的、排他的に実施することを保障し、もって、発明を奨励し、産業の発達に寄与することを趣旨とするものである。そして、ある発明について特許を受けようとする者が願書に添付すべき明細書は、本来、当該発明の技術内容を一般に開示するとともに、特許権として成立した後にその効力の及ぶ範囲(特許発明の技術的範囲)を明らかにするという役割を有するものであるから、特許請求の範囲に発明として記載して特許を受けるためには、明細書の発明の詳細な説明に、当該発明の課題が解決できることを当業者において認識できるように記載しなければならないというべきである。特許法旧 36 条 5 項 1 号の規定する明細書のサポート要件が、特許請求の範囲の記載を上記規定のように限定したのは、発明の詳細な説明に記載していない発明を特許請求の範囲に記載すると、公開されていない発明について独占的、排他的な権利が発生することになり、一般公衆からその自由利用の利益を奪い、ひいては産業の発達を阻害するおそれを生じ、上記の特許制度の趣旨に反することになるからである。

この判示は、現行の「第 I 部 第 1 章 明細書及び特許請求の範囲の記載要件」の審査基準(以下、「審査基準」という)の「2.2.1 第 36 条第 6 項第 1 号」(1)に記載されたサポート要件の趣旨と同旨のものと解される。

(2) サポート要件の判断手法について

特許請求の範囲の記載が、明細書のサポート要件に適合するか否かは、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し、特許請求の範囲に記載された発明が、発明の詳細な説明に記載された発明で、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か否か、また、その記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし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か否かを検討して判断すべきものであり、明細書のサポート要件の存在は、特許出願人(特許拒絶査定不服審判請求を不成立とした審決の取消訴訟の原告)又は特許権者(平成 15 年法律第 47 号附則 2 条 9 項に基づく特許取消決定取消訴訟又は特許無効審判請求を認容した審決の取消訴訟の原告、特許無効審判請求を不成立とした審決の取消訴訟の被告)が証明責任を負うと解するのが相当である。

ここで判示されたサポート要件の適合性の判断手法は、審査基準の「2.2.1 第 36 条第 6 項第 1 号」(2)に記載された、サポート要件における、請求項に係る発明と発明の詳細な説明に発明として記載したものとの「実質的な対応関係」についての判断手法の説明と同旨のものと解される。

(3) パラメータ発明におけるサポート要件の適合要件について

本件発明は・・・パラメータ発明に関するものであるところ、このような発明において、特許請求の範囲の記載が、明細書のサポート要件に適合するためには、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ものと解するのが相当である。

この判示は、(2)で示したサポート要件の基本的な判断手法をパラメータ発明に当てはめた場合における、サポート要件の具体的な適合要件を示したものである。

すなわち、本件のようなパラメータ発明において、特許請求の範囲の記載がサポート要件に適合するためには、(ア)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、(イ)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が必要であるとしている。ここで、パラメータ発明においては、「解決しようとする課題」が「効果（性能）」に、「解決手段」が「数式の示す範囲」に、それぞれ対応すると解される。

審査基準の「2.2.1.1 第 36 条第 6 項第 1 号違反の類型」には、「実質的な対応関係」の一類型である「(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」の例として、「例 10：機能・特性等を数値限定することにより物（例えば、高分子組成物、プラスチックフィルム、合成繊維又はタイヤ）を特定しようとする発明において、請求項に記載された数値範囲全体にわたる十分な数の具体例が示されておらず、しかも、発明の詳細な説明の他所の記載をみても、また、出願時の技術常識に照らしても、当該具体例から請求項に記載された数値範囲全体にまで拡張ないし一般化できるとはいえない場合。」が記載されている。この例は、上記の判示内容と整合していると解される。

(4) 事後的に提出された実験データについて

本件発明のようないわゆるパラメータ発明において、特許請求の範囲の記載が、明細書のサポート要件に適合するために、発明の詳細な説明に、特許出願時の技術常識を参酌してみても、パラメータ（技術的な変数）を用いた一定の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解するのは、特許を受けようとする発明の技術的内容を一般に開示するとともに、特許権として成立した後その効力の及ぶ範囲（特許発明の技術的範囲）を明らかにするという明細書の本来の役割に基づくものであり、それは、

当然のことながら、その数式の示す範囲が単なる憶測ではなく、実験結果に裏付けられたものであることを明らかにしなければならないという趣旨を含むものである。そうであれば、発明の詳細な説明に、当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる程度に、具体例を開示せず、本件出願時の当業者の技術常識を参酌しても、特許請求の範囲に記載された発明の範囲まで、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のに、特許出願後に実験データを提出して発明の詳細な説明の記載内容を記載外で補足することによって、その内容を特許請求の範囲に記載された発明の範囲まで拡張ないし一般化し、明細書のサポート要件に適合させることは、発明の公開を前提に特許を付与するという特許制度の趣旨に反し許されないというべきである。

この判示は、事後的に提出された実験データによってはサポート要件違反は一切解消されないことを示しているのではなく、「発明の詳細な説明に、当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる程度に、具体例を開示せず、本件出願時の当事者の技術常識を参酌しても、特許請求の範囲に記載された発明の範囲まで、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」場合には、実験データを事後的に提出してもサポート要件違反は解消しないことを示していると解すべきである。

そして、本件の担当裁判官が執筆したと思われる解説（判例タイムズ No. 1192, 2006. 1. 1, p. 164）において、「本判決では明示的に判断されていないが、明細書に具体例を開示しないか、少数しか開示されていないとしても、明細書のその他の記載と出願時の技術常識から、特許請求の範囲の記載に係るパラメータと効果（課題解決）との関係が一応理解でき、かつ、事後の実験が明細書に具体的に開示されていたパラメータの組み合わせ（ X_1 , Y_1 ）について行われたものである場合には、当該事後の実験データを明細書の記載を記載外で補足するものとして参酌しうるということになろう。」と記載されていることから、上記の解釈が妥当である。

審査基準の「2. 2. 5 第 36 条第 6 項違反の拒絶理由通知(2)」には、「出願人はこれに対して意見書、実験成績証明書等により反論、釈明をすることができる。」と記載されているが、事後的な実験データの提出がどのような場合に認められ、どのような場合に認められないかについては記載されていない。

なお、「3. 2. 3 実施可能要件違反の拒絶理由通知(2)」には、「但し、後から提出された証拠等は、明細書等に記載されていなかった事項についての記載不備を補うものではないことに注意する。」と記載されている。

（５）審査基準との関係

平成 15 年改訂で追加されたサポート要件の審査基準における「実質的な対応関係」についての判断手法は、大合議判決により是認されたといえることができる。

しかしながら、本判決における上記（３）の判示は、パラメータ発明におけるサポート要件の適合要件についてのものであるから、（３）で示されたのと同様の要件をパラメータ発明以外の発明に適用できるか否かについては、案件に応じて十分な検討が必要である。また、パラメータ発明に当該要件を適用する際においても、（イ）の要件で示された技術常識の参酌のみならず、（ア）の要件の適合性についても、案件に応じて十分な検討が必要である。

2. サポート要件に関する後続判決

2. 1 大合議判決の判示した判断手法を踏襲した判決

上記大合議判決で示されたサポート要件の基本的な考え方（上記 1.（2））に言及した判決として、以下のものが挙げられる。

このように、大合議判決で判示されたサポート要件の基本的な判断手法は、多数の後続判決において、様々な分野の発明におけるサポート要件の判断の前提となっているといえる。

（1）サポート要件を満足しないとした判決

知財高判平 19. 10. 11 平成 18 年（行ケ）10509 号「中間鎖分岐界面活性剤」

知財高判平 20. 6. 12 平成 19 年（行ケ）10308 号「被覆硬質部材」

知財高判平 20. 9. 8 平成 19 年（行ケ）10307 号「無鉛はんだ合金」

知財高判平 20. 9. 10 平成 19 年（行ケ）10401 号「物品の溶剤清浄化方法」

知財高判平 21. 3. 17 平成 20 年（行ケ）10357 号「レベルシフタ」

知財高判平 21. 6. 30 平成 20 年（行ケ）10286 号「有機装置のための透明コンタクト」

知財高判平 21. 8. 18 平成 20 年（行ケ）10304 号「樹脂配合用酸素吸収剤」

知財高判平 22. 4. 27 平成 21 年（行ケ）10296 号「赤身魚類の処理方法」

（2）サポート要件を満足するとした判決

知財高判平 19. 10. 30 平成 19 年（行ケ）10024 号「半導体装置のテスト方法」

知財高判平 20. 7. 23 平成 19 年（行ケ）10403 号「脱着式デバイス」

知財高判平 20. 9. 29 平成 20 年（行ケ）10066 号「ゼリー状体液漏出防止剤」

知財高判平 21. 9. 29 平成 20 年（行ケ）10484 号「無鉛はんだ合金」

知財高判平 22. 1. 20 平成 21 年（行ケ）10134 号「抗酸化作用を有する組成物」

2. 2 大合議判決の判示とは異なる判断手法を示した判決

知財高判平 22. 1. 28 平成 21 年（行ケ）10033 号

「性的障害の治療におけるフリバンセリンの使用」

本件は、発明の詳細な説明に医薬としての有用性を裏付ける薬理データ又はそれと同視すべき程度の記載がないことを理由として、36条6項1号の要件を充足しないとして拒絶した審決が、理由不備の違法があるとして取り消された事案である。

本判決は、サポート要件と実施可能要件についてその趣旨を論じた上で、36条6項1号の規定の解釈に当たっては、特許請求の範囲の記載が発明の詳細な説明の記載の範囲を超えているか否かを必要かつ合目的な解釈手法によって判断すれば足りると判示した。

(1) サポート要件と実施可能要件の趣旨について

法36条4項1号は、「発明の詳細な説明」の記載については、「発明が解決しようとする課題及びその解決手段その他のその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が発明の技術上の意義を理解するために必要な事項」（特許法施行規則24条の2）により「その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載したものである」ことを、その要件として定めている。同規定の趣旨は、特許制度は、発明を公開した者に対して、技術を公開した代償として一定の期間の独占権を付与する制度であるが、仮に、特許を受けようとする者が、第三者に対して、発明が解決しようとする課題及びその解決手段その他の発明の技術上の意義を理解するために必要な事項を開示することなく、また、発明を実施するための明確でかつ十分な事項を開示することなく、独占権の付与を受けることになるのであれば、有用な技術的思想の創作である発明を公開した代償として独占権が与えられるという特許制度の目的を失わせることになりかねず、そのような趣旨から、特許明細書の「発明の詳細な説明」に、上記事項を記載するよう求めたものである。

これに対して、法36条6項1号は、「特許請求の範囲」の記載について、「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」を要件としている。同号は、特許権者は、業として特許発明の実施をする権利を専有すると規定され、特許発明の技術的範囲は、願書に添付した「特許請求の範囲の記載」に基づいて定めなければならないと規定されていること（法68条、70条1項）を実効ならしめるために設けられた規定である。仮に、「特許請求の範囲」の記載が、「発明の詳細な説明」に記載・開示された技術的事項の範囲を超えるような場合に、そのような広範な技術的範囲にまで独占権を付与することになれば、当該技術を公開した範囲で、公開の代償として独占権を付与するという特許制度の目的を逸脱するため、そのような特許請求の範囲の記載を許容しないものとした。例えば、「発明の詳細な説明」における「実施例」等の記載から、狭い、限定的な技術的事項のみが開示されていると解されるにもかかわらず、「特許請求の範囲」に、その技術的事項を超えた、広範な技術的範囲を含む記載がされているような場合には、同号に違反するものとして許されない。このように、法36条6項1号の規定は、「特許請求の範囲」の記載について、「発明の詳細な説明」の記載と対比して、広すぎる独占権の付与を排除する趣旨で設けられたものである。

本判決における「36条6項1号の規定は、「特許請求の範囲」の記載について、「発明の詳細な説明」の記載と対比して、広すぎる独占権の付与を排除する趣旨で設けられたものである」という判示は、大合議判決の判示内容とは異なる解釈を示したものととも解される。一方、「「特許請求の範囲」の記載が、「発明の詳細な説明」に記載・開示された技術的事項の範囲を超えるような場合に、そのような広範な技術的範囲にまで独占権を付与することになれば、当該技術を公開した範囲で、公開の代償として独占権を付与するという特許制度の目的を逸脱するため、そのような特許請求の範囲の記載を許容しないものとした」との部分は、36条6項1号について大合議判決と同様の趣旨を述べたものと解され、この部分を言い換えたのが前記の判示であると捉えれば、前記の判示は大合議判決の判示する趣旨と大きく異なるものではないと解される。

(2) サポート要件への適合性の判断手法について

法36条6項1号の規定の解釈に当たり、「発明の詳細な説明において開示された技術的事項と対比して広すぎる独占権の付与を排除する」という同号の趣旨から離れて、法36条4項1号の要件適合性を判断するのと全く同様の手法によって解釈、判断することは、同一事項を二重に判断すること

になりかねない。仮に、発明の詳細な説明の記載が法 3 6 条 4 項 1 号所定の要件を欠く場合に、常と同条 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。

したがって、法 3 6 条 6 項 1 号の規定の解釈に当たっては、特許請求の範囲の記載が、発明の詳細な説明の記載の範囲と対比して、前者の範囲が後者の範囲を超えているか否かを必要かつ合目的な解釈手法によって判断すれば足り、例えば、特許請求の範囲が特異な形式で記載されているため、法 3 6 条 6 項 1 号の判断の前提として、「発明の詳細な説明」を上記のような手法により解釈しない限り、特許制度の趣旨に著しく反するなど特段の事情のある場合はさておき、そのような事情がない限りは、同条 4 項 1 号の要件適合性を判断するのと全く同様の手法によって解釈、判断することは許されないというべきである。

・・・「発明の詳細な説明」の記載内容に関する解釈の手法は、同規定の趣旨に照らして、「特許請求の範囲」が「発明の詳細な説明」に記載された技術的事項の範囲のものであるか否かを判断するのに、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、「発明の詳細な説明」において実施例等で記載・開示された技術的事項を形式的に理解することで足りるというべきである。

本判決で示されている、「「発明の詳細な説明」において実施例等で記載・開示された技術的事項を形式的に理解することで足りる」との判示がどのような意味であるのかは、明らかでない。

なお、本判決では上記の説示中で、「特許請求の範囲が特異な形式で記載されている」場合を「特段の事情」と捉え、「特段の事情がない限りは」との前置きをおくことにより、パラメータ発明のサポート要件が争点となった大合議判決と齟齬しないように配慮しており、以下の判示においても大合議判決とは前提が異なるとの立場を示している。

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「特許請求の範囲」の記載が「発明の詳細な説明」の記載による開示内容と対比し、「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が争点とされた事案においてされたものである。これに対し、本件は、①「特許請求の範囲」が特異な形式で記載されたがために、その技術的範囲についての解釈に疑義があると審決において判断された事案ではなく、また、②「特許請求の範囲」の記載と「発明の詳細な説明」の記載とを対比して、前者の範囲が後者の範囲を超えていると審決において判断された事案でもない。知財高裁大合議部判決と本件とは、上記各点において、その前提を異にする。

(3) 審査基準との関係

本判決で示されている、「「発明の詳細な説明」において実施例等で記載・開示された技術的事項を形式的に理解することで足りる」との判示は、審査基準の「実質的な対応関係」についての考え方と齟齬する可能性がある。

しかし、審決が、特許請求された単一物質の医薬用途発明に関する薬理データ又はそれと同視すべき程度の記載が発明の詳細な説明に記載されていないことを理由として、3 6 条 6 項 1 号違反としたことについて、理由不備があることを導き出すために上記判示がなされたと解することもでき、本判決は、審査基準における「実質的な対応関係」に関する判断手法を一般論として否定するものであるとはいえない。