

裁判所における記載要件判断の動向 に関する考察

——無効審判の審決取消訴訟及び侵害訴訟等の検討——

特許第2委員会
第3小委員会*

抄 録 記載要件は、明細書等の出願書類が出願時に備えるべき要件であり、これまでに幾度と無く法改正や審査基準改正が行われてきた。また、平成17年には、所謂、偏光フィルム事件の大合議判決が言渡され、世間の注目を集めている。ところで、記載要件をめぐるのは、技術分野の違いで判断にばらつきがあるのではないかといった指摘や、日本は諸外国と比べて判断が厳しいのではないかといった指摘がなされている。本稿では、特許権に係る、無効審判の審決取消訴訟及び侵害訴訟等の判決を対象とし、裁判所における記載要件の判断の動向を検討した。この検討を通じ、判決において記載要件を判断した事例がどのように推移しているか、更には技術分野の違いや外内案件と国内案件との違いによって記載要件の判断結果に違いが生じているのか等といった観点から考察を行った。

目 次

1. はじめに
2. 記載要件の概要
3. 事例分析
 3. 1 全体的傾向
 3. 2 技術分野別の傾向
 3. 3 外内・国内案件別の傾向
 3. 4 各記載要件別の判断傾向
4. 終わりに

1. はじめに

特許法36条に規定される所謂、記載要件は、これに違反すると、29条と同様にそれ単独で拒絶理由(49条)及び無効理由(123条)を構成する。また、平成15年特許法改正により特許法104条の3が導入され、侵害訴訟の場において特許の有効性を争うことが可能となり、記載要件違反を理由とした無効の主張も当然に認められることとなった。

このように記載要件の認否判断は、29条と共に特許権の発生及び存続に深く関係するものであるが、これまでに幾度とない法改正や審査基準改正が行われており¹⁾、特許庁における記載要件の判断に関する運用は、少なからぬ変化を経験してきた。また、平成17年11月11日には、所謂、偏光フィルム事件大合議判決が言渡され²⁾、裁判所において特許法36条6項1号はサポート要件に関する規定であることが確認されたように^{1). 3)}、特許庁や裁判所において記載要件に言及する判断が増加しているのではないかといったことが言われている^{4). 5)}。実際、特許出願に係る最初の拒絶理由通知における記載要件違反の割合は、平成15年に32%であったものが、平成21年では44%に増加しており⁶⁾、また、本論説で後に詳説するが、本稿執筆に当たっての我々の調査では、特許権に係る無効審判の審決

* 2010年度 The Third Subcommittee, The Second Patent Committee

取消訴訟及び侵害訴訟等において記載要件の認否が判断された件数も、平成20年以降大幅に増加している（図1を参照）。

こうした昨今の記載要件に関する環境の変化により、当事者の記載要件に対する意識は、大きく変化してきているように思われる。

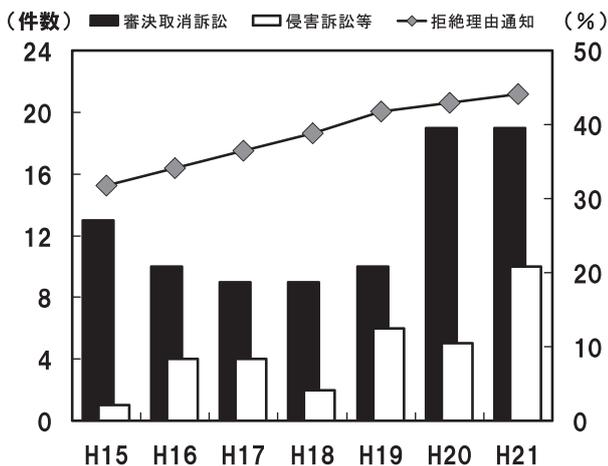


図1 記載要件に関する近年の傾向

一方、記載要件の判断をめぐっては、技術分野の違いにより判断にばらつきがあるのではないかとといったこと⁷⁾、諸外国と比較して日本は厳しいのではないかとといったことが^{8)~10)}、指摘されている。また、事業の障害となる他人の特許を無効にしたい場面で、事案によっては、適当な先行技術文献が見つからないものの、明細書の記載には疑義がある場合であっても、記載要件違反のみを理由とした無効審判を請求することは、実際には、なかなか踏み込めないのが現状ではないかと思われる。

そこで本稿では、特許権に係る、無効審判の審決取消訴訟及び侵害訴訟等に焦点を当て、上述の観点から記載要件の認否が判断された事例を詳細に検討する¹¹⁾。

本稿執筆は、2010年度特許第2委員会の水野敦委員長（凸版印刷、2010年12月～）、山岸司郎委員長（パナソニック、2010年4～11月）、同第3小委員会の大塚章宏（小委員長、日本メジ

フィジックス）、岡本俊彦（小委員長補佐、大成建設）、上村一憲（大林組）、河本郁子（住友スリーエム）、上林克寿（昭和電線ビジネスソリューション）、小暮宏幸（月島機械）、佐藤努（豊田自動織機）、下萩原勉（日立製作所）、高嶋一雅（ルネサスエレクトロニクス）、堀口貴裕（キヤノン）、本間信昭（フジシールインターナショナル）、矢作徹夫（東芝）、柳澤秀彦（日本製鋼所）による。

2. 記載要件の概要

特許請求の範囲及び明細書の記載要件は、特許法36条に規定されている。以下に、無効理由とされている記載要件について概要を示す。なお、記載要件については特許実用新案の審査基準（以下、「審査基準」という）や工業所有権法逐条解説の他、多くの論説において解説がなされているので、詳細についてはそちらを参照されたい⁴⁾。

(1) 実施可能要件

実施可能要件は、特許法36条4項1号に規定されている。

第三十六条

4 前項第三号の発明の詳細な説明の記載は、次の各号に適合するものでなければならない。

- 一 経済産業省令で定めるところにより、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。

本規定は、発明公開の代償として一定期間独占権を与えるといった特許法の意義を実効あらしめるために重要な規定である。所謂当業者が発明を実施できるように発明の詳細な説明を記載すべきことを定めており、審査基準には、次

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

のように記載されている。

3.1 第36条第4項第1号（一部抜粋）

● 条文中の「その（発明の）実施をすることができる」とは、請求項に記載の発明が物の発明にあってはその物を作ることができ、かつ、その物を使用できることであり、方法の発明にあってはその方法を使用できることであり、さらに物を生産する方法の発明にあってはその方法により物を作ることができることである。

● 発明の詳細な説明には、第36条第4項第1号の要件に従い、請求項に係る発明をどのように実施するかを示す「発明の実施の形態」のうち特許出願人が最良と思うものを少なくとも一つ記載することが必要である。

● 「発明の実施の形態」の記載は、当業者が発明を実施できるように発明を説明するために必要である場合は、実施例を用いて行う。

従って、化学分野等の様に、明細書本文の記載のみでは当業者が当該発明を実施することが困難と想定される場合には、発明の詳細な説明において実施例の記載が必要になるものと考えられる。

(2) サポート要件

サポート要件は、特許法36条6項1号に規定されている。

第三十六条

6 第二項の特許請求の範囲の記載は、次の各号に適合するものでなければならない。

- 一 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。

本規定は、明細書の発明の詳細な説明に記載した発明の範囲を超えて特許請求の範囲を記載することを禁ずるものであり、公開しない発明にまで権利が付与されることを防ぐための規定である。また、審査基準には、次のように記載されている。

2.2.1 第36条第6項第1号（一部抜粋）

● 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との表現上の整合性にとらわれることなく、実質的な対応関係について審査する。

● 実質的な対応関係についての審査は、請求項に係る発明が、発明の詳細な説明において発明の課題が解決できることを当業者が認識できるように記載された範囲を超えるものであるか否かを調べることにより行う。

このようにサポート要件の判断は、特許請求の範囲に記載された発明と、発明の詳細な説明に記載された発明とが実質的に対応しているか否かといった観点から行われる¹²⁾。

本審査基準は、請求項に記載される発明が近年多様化してきたこと等を背景にサポート要件の積極的な運用を望む声が増えたことを踏まえて、平成15年に改定されたものである。本改訂により、従前の表現上の対応関係に着目した運用から、内容に立ち入った判断も加えるといった運用が行われることになった^{3)、13)}。

なお、上述した偏光フィルム事件大合議判決では、以下の通り、サポート要件に関する上記審査基準の考え方を是認している²⁾。

…そして、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、…

(3) 明確性要件

明確性要件は、特許法36条6項2号に規定されている。

第三十六条

- 6 第二項の特許請求の範囲の記載は、次の各号に適合するものでなければならない。
- 二 特許を受けようとする発明が明確であること。

本規定は、特許権の範囲を画するという特許請求の範囲の機能を担保する上で重要な規定であり、平成6年の一部改正で規定されたものである。改正前は、「発明の構成に欠くことができない事項のみ」を記載させることにより明確性を担保していたが、本規定並びに36条5項前段及び6項3号の規定を設けることで引き続き明確性を担保しつつ、国際的調和を図ることとした¹⁴⁾。なお、審査基準には、次のように記載されている。

2.2.2 第36条第6項第2号(一部抜粋)

- 発明が明確に把握されるためには、発明に属する具体的な事物の範囲が明確である必要があり、その前提として、発明を特定するための事項の記載が明確である必要がある。
- 一の請求項に記載された事項に基づいて、一の発明が把握されることも必要である。
- 発明の把握は、請求項に記載された、特許出願人が特許を受けようとする発明を特定するために必要と認める事項（発明を特定するための事項）に基づいて行う。ただし、発明を特定するための事項の意味内容の解釈にあたっては、請求項の記載のみでなく、明細書及び図面の記載並びに出願時の技術常識をも考慮する。

3. 事例分析

本稿では、平成15年から平成21年の間に、記載要件の具備又は不備が判決で判断された当事者系の訴訟について検討することにした。まず、特許権に係る、無効審判の審決取消訴訟及び侵害訴訟等について分析を行い、以下4点について検討する。

① 全体的傾向

対象期間中の全体的な傾向分析

② 技術分野別の傾向

化学等（化学、バイオ及び製薬）の技術分野と電機等（電気、機械、他）の技術分野との違い

③ 外内・国内案件別の傾向

外内案件（外国で第一国出願がされたものを基礎とする日本出願に係るもの）と国内案件（日本を第一国出願とするもの）の違い

④ 各記載要件別の判断傾向

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

記載要件ごとの具備パターン及び不備パターンの判断事例分析

そして、これらの知見から導き出される、訴訟当事者となり得る我々が留意すべき点を推考する。

なお、事例抽出は、次の条件で行った。

【共通の基本条件】

使用DB：知的財産裁判例情報（最高裁判所HP）

抽出範囲：平成15年1月1日から平成21年12月31日までに判決言渡しがされたもの

抽出KW：判決文に「36条」、「記載要件」、「実施可能要件」又は「サポート要件」の文言を含むもの

【無効審判の審決取消訴訟】

抽出対象：特許権に関する無効審判の審決取消訴訟

上記条件で判決を抽出した後、抽出された全事件につき判決文の内容を確認し、判決において記載要件が判断されている事件（全89件）を検討対象とした¹⁵⁾。

【侵害訴訟等】

抽出対象：特許権に関する侵害訴訟等（債務不存在確認訴訟等、侵害訴訟以外の事件を含む）

上記条件で判決を抽出した後、抽出された全事件につき判決文の内容を確認し、判決において記載要件が判断されている事件（全32件）を検討対象とした。

なお、各年における記載要件判断の全体的傾向に関する検討については、これら全32件を対象案件とし、技術分野別傾向、外内・国内案件別傾向及び各記載要件別傾向に関する検討については、該32件のうち、同一の事件における訴訟をまとめて1事件として検討対象とした（全27件）。このとき、裁判所の判断としては、控訴審の判断を採用した。

3. 1 全体的傾向

平成15年から平成21年までの間に無効審判の審決取消訴訟及び侵害訴訟等の判決において記載要件が判断された事件の年別件数推移は、冒頭に示した図1のとおりである。また、審決取消訴訟事件における年別の無効及び有効判断事件数の推移を表1に示す。（なお、侵害訴訟等における年別の無効及び有効判断については、全体的な件数が少ないので経年の推移は示さない。）

表1 審決取消訴訟判決における有効無効判断の推移

	全事件数(件)		無効判断件数(件)		有効判断件数(件)	
		判断理由が36条のみ		判断理由が36条のみ		判断理由が36条のみ
H15	13	9	3	3	10	6
H16	10	6	6	4	4	2
H17	9	7	1	1	8	6
H18	9	5	4	3	5	2
H19	10	5	7	3	3	2
H20	19	8	7	5	12	3
H21	19	12	4	4	15	8
合計	89	52	32	23	57	29

まず審決取消訴訟においては、判決で記載要件が判断された事件数は、平成19年までは、約10件/年で推移していたが、平成20年以降、判決で記載要件が判断された事件数が、ほぼ倍増していることが判明した。上述したように、平成17年には偏光フィルム事件の大合議判決が言渡されていることから²⁾、この増加傾向は、偏光フィルム事件の判決によって、当事者の記載要件に関する意識が変化したことを示しているのかもしれない。即ち、偏光フィルム事件により、記載要件違反がそれのみで権利の有効性を左右し得ることが認知され、当該事件以降の無効審判では記載要件違反を無効理由とする事件

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

が増加した結果、その審決取消訴訟でも記載要件を判断する事件が増加したとも言えるのではないだろうか。時期的にも符合しており、その蓋然性は比較的高いものと考えられる。

また表1に示すとおり、全体的に件数が少ないものの、判決において記載要件の判断がなされた事件のうち、半数以上（52件／89件、58%）の事件は記載要件のみを無効理由として判断したものであった。そして、そのうち、略半数（23件／52件、44%）の事件で、特許が無効と判断された。

次に、侵害訴訟等においては、判決で記載要件が判断された事件は、進歩性ほどではないが、少なからず存在していることがわかった。また、判決で記載要件について判断された全32件のうち、記載要件のみを無効理由として判断した事件は14件であり、そのうち11件の事件で無効と判断されていた¹⁶⁾。特に、平成21年には、判決で記載要件が判断された事件が10件ののほり、そのうち5件で記載要件違反との判断がなされていた。

これらの結果より、記載要件違反は、それ自体で無効理由として十分に用い得るといえる。

さらに、審決取消訴訟及び侵害訴訟等における各記載要件（実施可能要件、サポート要件及び明確性要件）に対する判断結果を、表2及び表3にそれぞれ示す。なお、本分析並びに後述する「3.2 技術分野別の傾向」及び「3.3 外内・国内案件別の傾向」においては、一事件の判決中に複数の記載要件について判断がなされている場合、各記載要件に対する判断ごとにそれぞれ1件として集計した。各記載要件の判断件数の合計が上述の検討対象の事件数よりも多いのは、このためである¹⁷⁾。

審決取消訴訟において、各記載要件に対する判断ごとに集計すると、73%（97件／132件）が記載要件具備と判断されているのに対し、特許の有効性の判断について見ると、表1に示す

とおり、記載要件具備と判断されている割合は64%（57件／89件）にとどまっている。これは、複数ある記載要件のいずれか1つでも不備になれば、全体として無効になる、換言すれば、3つの記載要件の全てを具備しないと権利を維持できないことを示すものであり、特許権者側が記載要件の判断を厳しく感じる原因の1つであるとも考えられる。

表2 審決取消訴訟判決における各記載要件の判断

	件数	要件具備件数	要件不備件数
全件数	132	97 (73%)	35 (27%)
実施可能要件	57	43 (75%)	14 (25%)
サポート要件	33	21 (64%)	12 (36%)
明確性要件	42	33 (79%)	9 (21%)

註:記載要件に対する判断ごとに集計

表3 侵害訴訟等判決における各記載要件の判断

	件数	要件具備件数	要件不備件数
全件数	45	33 (73%)	12 (27%)
実施可能要件	16	12 (75%)	4 (25%)
サポート要件	12	8 (67%)	4 (33%)
明確性要件	17	13 (76%)	4 (24%)

註:記載要件に対する判断ごとに集計

3.2 技術分野別の傾向

技術分野ごとの判断の現状について明らかにすべく、化学等の技術分野と電機等の技術分野とに分けて検証した。その結果を次に述べる。

図2上段に、化学等の技術分野と電機等の技術分野のそれぞれにつき、記載要件具備と判断された件数と記載要件不備と判断された件数との割合を、審決取消訴訟と侵害訴訟等とに分けて示す。化学等の技術分野では、記載要件具備

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

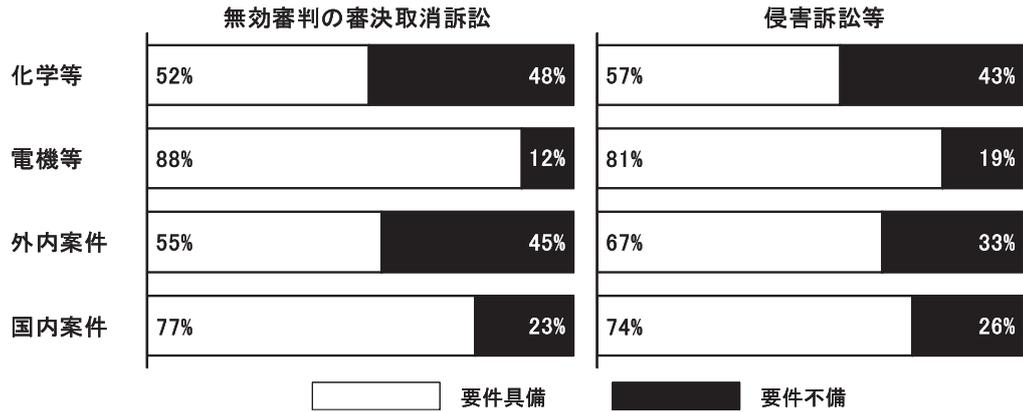


図2 無効審判の審決取消訴訟及び侵害訴訟等における記載要件判断傾向

表4 審決取消訴訟及び侵害訴訟等における記載要件判断件数の詳細データ

(a) 審決取消訴訟における記載要件判断データ

		技術分野別の傾向データ															
		化学等(化学、バイオ、製薬)				電機等(機械、電気、他)				合計							
		件数	要件具備	要件不備	件数	要件具備	要件不備	件数	要件具備	要件不備							
外内・国内案件別の傾向データ	外内案件	件数	13	5	38%	8	62%	9	7	78%	2	22%	22	12	55%	10	45%
		実施可能要件	6	3	50%	3	50%	3	3	100%	0	0%	9	6	67%	3	33%
		サポート要件	4	0	0%	4	100%	1	1	100%	0	0%	5	1	20%	4	80%
		明確性要件	3	2	67%	1	33%	5	3	60%	2	40%	8	5	63%	3	38%
	国内案件	件数	39	22	56%	17	44%	71	63	89%	8	11%	110	85	77%	25	23%
		実施可能要件	21	12	57%	9	43%	27	25	93%	2	7%	48	37	77%	11	23%
		サポート要件	14	9	64%	5	36%	14	11	79%	3	21%	28	20	71%	8	29%
		明確性要件	4	1	25%	3	75%	30	27	90%	3	10%	34	28	82%	6	18%
	合計	件数	52	27	52%	25	48%	80	70	88%	10	12%	132	97	73%	35	27%
		実施可能要件	27	15	56%	12	44%	30	28	93%	2	7%	57	43	75%	14	25%
		サポート要件	18	9	50%	9	50%	15	12	80%	3	20%	33	21	64%	12	36%
		明確性要件	7	3	43%	4	57%	35	30	86%	5	14%	42	33	79%	9	21%

註:記載要件に対する判断ごとに集計

(b) 侵害訴訟等における記載要件判断データ

		技術分野別の傾向データ															
		化学等(化学、バイオ、製薬)				電機等(機械、電気、他)				合計							
		件数	要件具備	要件不備	件数	要件具備	要件不備	件数	要件具備	要件不備							
外内・国内案件別の傾向データ	外内案件	件数	4	3	75%	1	25%	2	1	50%	1	50%	6	4	67%	2	33%
		実施可能要件	2	1	50%	1	50%	0	0	0%	0	0%	2	1	50%	1	50%
		サポート要件	1	1	100%	0	0%	1	0	0%	1	100%	2	1	50%	1	50%
		明確性要件	1	1	100%	0	0%	1	1	100%	0	0%	2	2	100%	0	0%
	国内案件	件数	10	5	50%	5	50%	29	24	83%	5	17%	39	29	74%	10	26%
		実施可能要件	2	1	50%	1	50%	12	10	83%	2	17%	14	11	79%	3	21%
		サポート要件	3	2	67%	1	33%	7	5	71%	2	29%	10	7	70%	3	30%
		明確性要件	5	2	40%	3	60%	10	9	90%	1	10%	15	11	73%	4	27%
	合計	件数	14	8	57%	6	43%	31	25	81%	6	19%	45	33	73%	12	27%
		実施可能要件	4	2	50%	2	50%	12	10	83%	2	17%	16	12	75%	4	25%
		サポート要件	4	3	75%	1	25%	8	5	63%	3	38%	12	8	67%	4	33%
		明確性要件	6	3	50%	3	50%	11	10	91%	1	9%	17	13	76%	4	24%

註:記載要件に対する判断ごとに集計

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

と判断される事件は、審決取消訴訟においては52%、侵害訴訟等においては57%にとどまっていた。一方、電機等の技術分野では、審決取消訴訟においては88%が、侵害訴訟等においても81%が、記載要件具備と判断されていた。この結果より、審決取消訴訟のみならず、侵害訴訟等においても、電機等の分野では、記載要件違反といった判断はされにくく、逆に化学等の分野では、相対的に記載要件違反と判断されやすい傾向にあることがわかった。

技術分野別の各記載要件別の内訳を、表4横欄に示す。表4(a)の審決取消訴訟における記載要件判断データにおいては、化学等の技術分野及び電機等の技術分野との間で、どの記載要件が特に記載要件違反と判断されやすいかといった、記載要件違反の判断割合については明確な違いが見られなかったものの、判断件数自体に着目すると、化学等の技術分野では、実施可能要件及びサポート要件について判断された件数が相対的に多く、電機等の技術分野では、明確性要件違反について判断された件数が相対的に多いといった傾向が見られた(なお、表4(b)の侵害訴訟等における記載要件判断データにおいては、件数が少なかったため、記載要件ごとの判断数に関して、一定の傾向を見出す事はできなかった。)

これは、実験結果による裏付けが必要とされる場合の多い化学等の技術分野と、作用や動作の明確性が要求される電機等の技術分野との違いを端的に示す結果であると考えられる。つまり、化学等の技術分野では、上述の審査基準のとおり、実施可能要件を満たすためには、通常は一つ以上の実施例を記載することが必要であると思われるが、化学等の技術分野の発明において発明を上位概念化して広い権利範囲の特許を取得しようとする場合に、請求項に記載した全ての態様について実施例を記載することは事実上不可能である。そのため、実施例の数は限

られたものとならざるを得ない。そのような状況の下で、できる限り広い権利範囲の特許を取得しようとする、結果として実施可能要件を満たさない発明を包含してしまったり、明細書にサポートされていない範囲まで請求項に記載してしまったりといった事態が生じることとなる。審決取消訴訟において見られた上記の結果は、このような化学等の分野を取り巻く状況を反映しているものと思われる。

3.3 外内・国内案件別の傾向

続いて、外内・国内案件ごとの判断の現状について明らかにすべく、外内案件と国内案件とに分けて検証した。その結果を次に述べる。

図2下段に、外内案件と国内案件のそれぞれにつき、記載要件具備と判断された件数と記載要件不備と判断された件数との割合を、審決取消訴訟と侵害訴訟等とに分けて示す。外内案件では、審決取消訴訟において半数近く(45%)が記載要件不備と判断されていた。一方、国内案件では、審決取消訴訟において77%が、侵害訴訟等においても74%が、記載要件具備と判断されていた。この結果より、外内案件は国内案件に比べ、記載要件違反と判断される割合が高い傾向にあることがわかった(なお、侵害訴訟等については、外内案件の件数が6件と少なかったため、傾向を見出す事はできなかった。)

外内・国内案件別の各記載要件別の内訳を、表4縦欄に示す。表4(a)の審決取消訴訟における記載要件判断データにおいて、外内案件では、サポート要件が要件不備と判断される割合は80%を占め、他の記載要件と比較して突出している。一方、国内案件では、記載要件具備判断と記載要件不備判断との割合に、各記載要件の間で大きな差は見られなかった。これは、特許庁公表資料「審査実務に関する三極比較研究/記載要件に関する事例研究」において、サポート要件の判断は、欧米と日本とで違いが見

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

られていることと一致する⁸⁾。

なお、審決取消訴訟及び侵害訴訟等において記載要件不備と判断された外内案件について第一国における出願の帰趨を確認したところ、全て原出願又はその継続出願は特許権が設定登録され、権利が維持されていた(2011年2月現在)。

外内案件が、国内案件に比べ、記載要件違反と判断される割合が高い理由としては、以下が推測される。

1つには、外内案件の場合、元となる明細書等は、第一国における記載要件に合わせて作成され、我が国における明細書等は、優先権の基礎とした第一国出願の範囲内で作成されることが多いためと考えられる。もう1つには、翻訳が争点の一部となった事件も存在しており¹⁸⁾、¹⁹⁾、外内案件は、言語の翻訳過程も記載要件の判断に影響を与える一因となり得ることが考えられる。

ここで特筆すべき点は、外内案件のうち実施可能要件及びサポート要件において要件不備と判断された事件は、平成20年(ワ)10854号事件¹⁷⁾を除き、全て化学等の分野に属するものであったことである。これは、前項において明らかとなった、化学等の分野では、実施可能要件及びサポート要件の判断件数が多く、また、記載要件違反と判断されやすい、という傾向とも一致しており、我が国の化学等の分野における記載要件判断の傾向が、より一層顕著に現れたものと考えられる。

そして、この結果は、記載要件の判断について、米国及び欧州に比べ、日本は厳しいのではないかとの指摘⁹⁾がなされることの一因とも考えられ、欧米の親会社や共同出願人とともに日本に出願する際に、外国企業の担当者との間に明細書に記載すべき内容に関する認識に開きがあることを感じる場合も少なくないことも合致する。また、欧州委員会による、日EUの通商及び経済関係の将来に関する意見募集の結果

公表において「主要なEUの製薬企業は、日本の特許法は特許の実施を確保する記載要件を厳しくしていると指摘した。」と報告されているが¹⁰⁾、上記の結果からすれば、この指摘も頷けるものである。

以上のことから、外内案件、特に化学等の分野の外内案件が、我が国において不利に扱われる場合があることが、明らかとなった。

3. 4 各記載要件別の判断傾向

次に、実施可能要件、サポート要件及び明確性要件のそれぞれにつき、裁判所における記載要件の判断事例から要件具備と判断されるパターンと要件不備と判断されるパターンをいくつか紹介し、それを踏まえて裁判所における記載要件の判断動向について纏める。

(1) 実施可能要件

1) 要件具備パターン

審決取消訴訟、侵害訴訟等共に、発明を実施するうえでの単なる条件設定等の未記載は許容される傾向がみられた。例えば、平成20年(行ケ)10065号事件では、文献証拠等も考慮した上で、請求項記載の発明を実施することは、出願時の技術常識に基づいて当業者がなし得ると判断している²⁰⁾。

また、特に機械・電機分野においては、当事者のレベルを高くすることにより、実施可能要件具備と判断している事例もみられた。一例をあげると、平成12年(行ケ)484号事件では、当業者を電気関係一般の専門家ではなく、モータ技術の専門家であるとした上で、技術分野を狭くとらえ当業者のレベルを上げて記載要件具備との判断を行っている²¹⁾。

その他、平成19年(行ケ)10131号事件のように、明細書に記載がある場合に実験成績証明書の提出に基づく主張が認められるといった事例も見られた。

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

2) 要件不備パターン

審決取消訴訟、侵害訴訟等共に、未記載部分が発明の本質部分である場合には、実施可能要件不備と判断される傾向がみられた。例えば、平成13年(行ケ)140号事件では、争いとなっている記載が進歩性を基礎づける発明の特徴そのものであるとして、当該部分を当業者が適宜選択可能であるといった主張を退けている。同様に、用途発明に関する事例である平成20年(行ケ)10304号事件においても、未記載部分が発明の本質部分に該当するとして、実施可能要件不備との判断がなされている²²⁾。

また、明らかに請求項の記載と明細書の用語に矛盾がある場合も、実施可能要件不備と判断されている²³⁾。例えば、平成13年(行ケ)182号事件のように、用語そのものの矛盾点を指摘して実施可能要件を満たさないと判断した事例や、平成17年(行ケ)10205号事件のように、実施例において、発明品そのものが発明品を製造する材料として用いられていることをもって、実施可能要件不備と判断された事例がある²⁴⁾。

さらに、特に化学等の分野において、「過度の試行錯誤を要する」といった理由により、実施可能要件を満たさないと判断された事例が少なからず見られた。例えば、平成15年(行ケ)220号事件では、発明の実施においてエピトープの特定が必要となる事案において、当該エピトープの特定に2,400通りの実験をする必要があり、「それが過度の実験に当たることは当然であって、このような過度の実験をしなければ本件発明に含まれるすべての抗原の組合せを実施できないということは、その実施可能要件を欠くものといわなければならない」と判断している²⁵⁾。

その他、パラメータを含む発明において、当該パラメータが発明の本質部分である場合に、そのパラメータの有効数字まで当業者が実施できるような記載がないことをもって、要件

不備とした事例もみられる。例えば、平成13年(行ケ)209号事件では、請求項記載のパラメータについて、明細書中で小数点以下第一位までを有意なものとして扱っているにも関わらず、通常公知の分析方法が用いられることの記載のみで、その値まで分析するための基本条件が記載されていないことにより、要件不備との判断がなされた²⁶⁾。

(2) サポート要件

1) 要件具備パターン

サポート要件の判断において、裁判所は、具体的に明細書中の技術内容や出願当時の技術常識を参酌して判断している傾向がみられた。即ち、請求項に記載した本質的要件が、技術内容や出願時の技術常識に照らして、しっかりと明細書中に記載されているかといった観点で判断しているということである。例えば、平成20年(行ケ)10237号事件では、「発明の課題は、必ずしも明細書の特定の欄に記載されていなければならないとはいえず、明細書全体から解釈可能な場合は、記載されているものと是認することができる」と判断されている²⁷⁾。

また、特に化学等の分野においてサポート要件を満たすためには、通常は明細書中にある程度の実施例の記載が必要となるが、平成18年(行ケ)10563号事件のように、少ない実施例であっても、請求項記載の成分の組合せが詳細な説明中に商品名や物質名を挙げて具体的に列挙されているとして、サポート要件を認めた事例もある。

さらに、数値限定発明において、請求項に記載された数値範囲の中でわずか2例の実施例しか記載されていなかったが、当業者にとっては特許発明の課題を解決できると認識できるとした事例や、臨界的意義が必要でない判断される場合は、請求項記載の数値範囲の内外データは必要ないといった判断がなされた事例もあつ

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

た²⁸⁾。

2) 要件不備パターン

請求項記載の発明について効果を裏付ける記載が明細書中に無いとされる場合や、請求項の記載と明細書との間に矛盾がある場合、発明の本質的要素に関する説明や効果の記載がなされていない場合は、要件不備と判断される傾向がみられた。例えば、平成21年(行ケ)10272号事件では、発明の効果を奏するために必要な構成要件の一つである「自由端でない位置」について、「どの程度の距離自由端から離れた位置であるのかにつき、発明の詳細な説明には一切記載がないことから、本件特許発明1は、発明の詳細な説明に記載された発明とはいえない」とし、サポート要件を満たさないと判断した²⁹⁾。

また、サポート要件の認否においては、未記載の事項を出願後に公開された刊行物や実験成績証明書を用いて立証することは困難であるといった傾向もみられた³⁰⁾。これは、所謂「偏光フィルム事件の判決とも合致する判断である。一方、平成18年(行ケ)10448号事件のように、効果を奏さないものが請求項に含まれていることを実験成績証明書によって示すことにより、サポート要件を満たさないと判断された事例もあった。無効審判請求人の立場から見た実験成績証明書の使い方の一例として、注目に値する。

(3) 明確性要件

1) 要件具備パターン

明確性要件については、他の記載要件と比較して、要件具備と判断されやすい傾向がみられた。裁判所は、単に請求項における文言上の解釈のみで判断しているわけではなく、詳細な説明における記載や技術内容、出願時の技術常識を総合考慮して判断している。即ち、単に請求項の文言が明確でないといった主張を行っても、受け入れられにくいものと考えられる³¹⁾。

例えば、平成15年(行ケ)73号事件では、単に

請求項における誤記をもって明確性要件違反を主張した事例において、明細書中の記載及び周知技術を参酌して誤記と判断した上で、明確な表現に変更して認定したならば不明瞭ではないとした。その他、明細書の課題、作用効果を参酌すれば明確であると判断した事例、明細書の記載を総合考慮すれば明確であるとした事例、技術常識を参酌すれば明確であるとした事例、明確性を満たすためには機能的説明で足りるとした事例等が見られる³²⁾。

侵害訴訟等では、詳細な説明に記載されていない事項であっても、当業者にとって周知の事項であるとか、技術常識や設計事項であるといったことから、明確性要件を満たすと判断された事例が見られた³³⁾。

2) 要件不備パターン

明確性要件を満たさないと判断された事例としては、請求項と明細書との矛盾を指摘して明確でないとされた事例、パラメータのみに特徴を有する発明において、数値が多義的に解釈されること自体不明確であるとされた事例、一般的な言葉が用いられていたが、その文言の機能的意義が明らかでないために不明確とされた事例が見られた³⁴⁾。

侵害訴訟等では、過剰の選択手段や過度の実験を経なければクレーム記載の数値範囲を特定することができない場合は、当該数値範囲は不明確と判断した事例や、文言上、明らかに抽象的であって、明細書を参酌してもその技術的意義が不明である場合に不明確と判断した事例がみられた³⁵⁾。

(4) 考 察

1) 争いとなっている記載が発明の本質的部分であるか否かによる判断動向の違い

争いとなっている記載が、発明の本質的部分であるか否かにより、記載要件認否の判断が分かれている。

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

例えば、上述した平成20年(行ケ)10065号事件のように、未記載部分が発明の本質的部分でないといった主張が認められれば、記載要件具備との判断がなされている一方、平成20年(行ケ)10304号事件等のように、未記載部分が本質的部分であれば、記載要件不備との判断がなされている²⁰⁾、²²⁾。また、記載されている場合であっても、発明の本質的部分に関し、請求項と明細書との間で記載上の矛盾が生じている場合に記載要件を満たさないと判断された事例や²³⁾、数値限定がクレームの本質的部分となっている場合には、その数値の有効数字を実質的に立証できる程度の記載が必要であるとされた事例もある²⁶⁾。

特許権者側としては、そもそも、請求項に記載された発明の本質的部分については、明細書中に記載漏れがない様、明細書作成時に十分に吟味することが重要であるといえる。そして、単に請求項に記載の発明の構成要件が明細書に記載されていないとの主張に対しては、当該未記載部分は発明の本質的部分ではなく、技術常識の適用等によって適宜設定可能であるといった反論を行うことが有効であると考えられる。

なお、記載要件違反との攻撃を受けた場合に、争いとなった記載が公知の技術であるとか技術常識の適用等により適宜設定可能であるといった反論を行う場合には、当該主張によって自ら進歩性を否定することとならないよう、十分に注意する必要がある³⁶⁾。即ち、記載要件を具備していると主張する場合、争いとなっている記載が、進歩性との関係で本質的部分であれば、自らの主張によって進歩性が否定され得ることとなる³⁷⁾。

このような観点から、争いとなった記載が進歩性との関係で本質的部分に該当するか否かについて十分に検討した上で、戦略を立てる必要がある。

2) 当業者のレベル並びに技術水準

特に電機等の分野において、当業者レベルを上げることによって、記載要件を具備すると判断された事例が見られた²¹⁾。記載要件の認否は当業者レベルでの判断となるため、当業者のレベルが上がれば、当然に記載要件を満たしやすくなる。このように、特許権者としては、当業者のレベルが高いことを主張することにより奏功する場合も少なくないと考えられる。

また、記載要件を具備することを主張する特許権者としては、出願当時の技術水準が高いことを主張することも考えられる。但し、この場合には平成18年(行ケ)10406号事件のように、優先日後に発行された文献に基づく上記主張に対して、優先日における技術水準を示すものではないと判断された事例もあるので、注意を要する。

3) 実験成績証明書の取扱い

実施可能要件及び明確性要件については、実験成績証明書の提出により、記載要件を具備するとの主張が認められる場合がある。例えば、平成19年(行ケ)10131号事件では、明細書に記載がある場合に、実験成績証明書の提出に基づく実施可能要件及び明確性要件具備の主張が認められている。

従って、例えば、実施可能要件や明確性要件の充足性が争われた場合、特許権者は、実験成績証明書等の提出によって、これら記載要件の具備の主張を行うことが可能であるかといった点についても、十分に検討を行うことが重要である。

一方、偏光フィルム事件もそうであったように²⁾、サポート要件に対しては、事後的な実験成績証明書の提出によって要件を具備するといった主張は認められない傾向がみられる。

このように、記載要件の内容によって、実験成績証明書の取扱いが、異なっている。特許権者としては、対象となっている記載要件がどの条文に基づくものかについて十分に勘案した上

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

で、対応方針を検討することが肝要である。

さらに、効果を奏さないものが請求項に含まれていることを証拠によって示すことにより、サポート要件を満たさないと判断された事例もあった（平成18年（行ケ）10448号事件）。無効審判請求人の側から見れば、明細書に記載された効果と矛盾する実験データの提出は、サポート要件不備を立証するための有効なツールとなり得る。他人の特許権に対して攻撃を仕掛ける際には、このような観点からの検討も行うことが有効であろう。

4) 侵害訴訟等における留意点

侵害訴訟等も審決取消訴訟も、記載要件の判断動向に大きな違いは見られなかったが、訴訟の種類に起因した違いもいくつか見られた。主なものを、以下にまとめる。

まず、侵害訴訟等においては、被告対象製品、所謂イ号が存在しており、当該イ号が特許発明の技術的範囲に属するか否かの解釈を踏まえて記載要件の認否が判断される場合があるといった点が挙げられる。例えば、平成20年（ネ）10065号事件では、被告対象製品が具備する特徴について集中的に主張がなされた結果、被告対象製品と特許発明とが、技術思想が同一であることをもって、差異を実施態様上の差異に過ぎないとして記載要件具備を認めている。一方で、「平成19年（ワ）26761号事件」では、原告の有する「高純度アカルボース」の特許につき、明細書記載の精製方法によっては（被告製品の含有量を包含する）98%を超える純度の組成物を当業者が容易に得ることができたとは認められず、実施可能要件を満たさないと判断がなされている³⁸⁾。

次に、侵害訴訟等は審決取消訴訟と異なり、審理範囲が審決の違法性に拘束されず、訴訟当事者が比較的自由に主張立証を展開ことができ、訴訟当事者の主張内容等によって、判断が左右されることも考えられる。そのため、主

張内容が多岐にわたる場合が多く、相手方の主張に対して適切に反論していないものがあれば擬制自白が認定される場合がある点にも注意を要する。例えば、平成18年（ネ）10040号事件では、相手方の主張に対して反論を行わなかったために擬制自白が認定され、発明の特徴部分が確定した結果、該特徴部分が未記載であることをもって記載要件不備と判断されている。

4. 終わりに

今回の検討により、無効審判の審決取消訴訟並びに侵害訴訟等において、記載要件についての判断がなされる件数は、増加傾向にあることが確認された。また、技術分野別や外内・国内案件別にみると、判断結果に違いが見られることも明らかとなった。但し、各事例の中身を見ると、個々の事例の判断に問題があるとはいえず、問題は、記載要件がどのように判断されるかを当事者が予見できない点にあるように思われる。従って、審査基準に加えて、当事者の予見可能性が担保されるような、具体的事例に当てはめる際の留意点を纏めた参考資料が望まれる。

なお、知財高裁において、2010年1月には医薬用途発明等における薬理データのような、所謂「効果を示す記載」が無いことのみを理由としてサポート要件違反を判断すべきでないといった判示がなされ（平成21年（行ケ）第10033号）、さらに2010年8月には、明確性要件を解釈するに当たって、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の技術的意味が示されていることを求めることは許されないといった判示がなされた（平成21年（行ケ）第10434号）。これらの判決は何れも査定系の事件であり、本稿の調査範囲外であるが、知財高裁における記載要件判断に対する直近の考え方を示すものとして注目に値する。今後も、裁判所における判断動向を注意深

く見守っていくことが肝要であろう。

注 記

- 1) 村上聡, 小原深美子, 「サポート要件の裁判例の現状と今後の課題」(知財管理Vol.59 No.5 2009 pp.499~515)
- 2) 知財高裁 平成17年11月11日判決(平成17年(行ケ)第10042号 特許取消決定取消請求事件)
- 3) 森岡誠, 「サポート要件をめぐる近時の裁判例 - 偏光フィルム事件判決を中心として -」(パテントVol.60 No.7 2007 pp.72~79)
- 4) 岩永利彦, 「近時の特許侵害訴訟における記載不備による無効の判決について」(知財管理Vol.60 No.4 2010 pp.621~635)
- 5) 渡部温, 「審決取消訴訟に見る明細書の記載要件(機械分野)」(パテント Vol.61 No.7 2008 pp.63~70, Vol.61 No.8 2008 pp.99~111, Vol.61 No.10 2008 pp.107~113, Vol.62 No.6 2009 pp.76~87)
- 6) 産業構造審議会知的財産政策部会特許制度小委員会 第5回審査基準専門委員会 配布資料6, p.1
(http://www.jpo.go.jp/shiryoku/toushin/shingikai/shinsakijyun05_shiryoku.htm, 参照日: 2011年3月2日)
- 7) 特許第2委員会第6小委員会, 「明細書等の記載要件に関する特許庁と裁判所の判断の比較」(知財管理Vol.57 No.8 2007 pp.1259~1271)
- 8) 特許庁公表資料: 「審査実務に関する三極比較研究/記載要件に関する事例研究」(原題: "Comparative Study on Hypothetical/Real Cases: Requirement for Disclosure and Claims", 2008年6月公表) (http://www.jpo.go.jp/torikumi/kokusai/kokusai3/pdf/sinsa_jitumu_3kyoku/kisaiyouken.pdf, 参照日: 2011年3月2日)において, 例えば, 偏光フィルム事件(事例1)について日米欧の三極の審査官により記載要件の適否の判断が行われ, 日本以外の審査官はいずれも記載要件を満たしていると回答している。
- 9) 平成19年度 特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書, 「特許の審査実務(記載要件)に関する調査研究報告書-バイオテクノロジー分野の記載要件に関する調査研究-」, pp.173~201 (<http://www.jpo.go.jp/shiryoku/toushin/chousa/>

[pdf/zaisanken/1904bio_honpen.pdf](http://www.jpo.go.jp/shiryoku/toushin/chousa/pdf/zaisanken/1904bio_honpen.pdf), 参照日: 2011年3月2日)

- 10) 欧州委員会, 日EUの通商及び経済関係の将来に関する意見募集の結果公表(原題: Summaries of contributions to the Public Consultation on: 'The future of EU Japan trade and economic relations'), p.1 (<http://www.jetro.go.jp/world/europe/ip/pdf/20110223.pdf>, 参照日: 2011年3月2日)
- 11) 記載要件の適否について判断される審決取消訴訟としては, いわゆる査定系の審判である拒絶査定不服審判の審決に対する審決取消訴訟もあるが, 本稿では, 当事者の意識の変化がより反映されやすい事が予想され, また, 権利化後(即ち, 一度特許庁で記載要件具備と判断されたにもかかわらず, その認否が争われた場合)の裁判所の判断傾向を考察すべく, いわゆる当事者系の事件に的を絞って検討を行う事とした。
- 12) 平成15年の審査基準改訂で, サポート要件違反の類型として, 新たに「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。」と「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。」が追加された。
- 13) 後藤麻由子, 「近年の審査基準の改訂・作成とその考え方について」(パテントVol.58 No.7 2005 pp.76~91)
- 14) 工業所有権法逐条解説(第18版), p.121
- 15) 簡潔性要件(36条6項3号)について言及されている事件は当事者系の事件では見出されなかった。
- 16) なお, 平成20年(ネ)10088号事件(平成18年(ワ)22106号事件の控訴審)は, 第1審で29条2項についても判断され(要件具備), 本控訴審においてもその結果を維持するとしていた事件であった。この点を考慮すると, 記載要件の他に進歩性についても判断した事案という事になるが, 第1審において進歩性・記載要件共に具備と判断されていたものを, 控訴審において記載要件不備に基づいて無効と判断した事案であり, 記載要件のみに基づいて無効判断を行った事件と

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

- してカウントした)。
- 17) なお、侵害訴訟等案件のうち、サポート要件不備と判断された事件としてカウントした平成20年(ワ)10854号事件(平成21年12月24日、大阪地裁判決言渡し)については、その後、本件特許を対象とした審決取消訴訟の判決と合わせ、知財高裁にてサポート要件具備との控訴審判決がなされている(平成22年(ネ)10009号事件、平成23年1月31日判決言渡し)。ただし、本論説では、あくまでも2009年までのデータに基づいてまとめることとしたので、当該事件データもそのままサポート要件不備判決にカウントしている。
- 18) 平成13年(行ケ)182号事件において、「被告は、本件明細書において「異性化麦芽糖」との用語を用いるに至った経緯は、本件米国出願の明細書における「isomalt」を「異性化麦芽糖」と日本語に訳したことによるものであり、このイソマルトとパラチニット(パラチノースを還元して得られるもの)とは同じものである、と主張する。しかし、本件米国出願の明細書は、本件出願について、パリ条約による優先権を主張するための基礎となる書類ではあっても(特許法43条参照)、本件発明の内容は、あくまでも本件出願の願書に添付した明細書に基づいて定められるものであり(旧特許法36条参照)、本件明細書に記載された用語の意義を解釈するに当たり、本件米国出願の明細書の用語をどのように翻訳したかなどということを考慮することができないことは明らかである」と、述べられている。
- 19) 平成15年(行ケ)158号事件では、「タックスタッチメッシュ」との用語について、「確かに、『タックスタッチメッシュ』の語は『タックスタッチ』の語と『メッシュ』の語を組み合わせたものであり、それぞれの語の意味合いは原告主張のとおりである。しかしながら、・・・『タックスタッチメッシュ』の語は外国語を翻訳した造語であると認められ、我が国において特定の意味を有する語として定着しているわけではなく、このことに本件明細書における上記アの記載を参酌すれば、各請求項の上記記載部分は、上記説示のとおり、タックスタッチ等で編まれた特定のパターンを有する編み構造体を意味し、タックスタッチは編み方を例示する程度のものでしかなく、該構造体を編成する編みの方法を限定するものではないと解するのが相当である。」と判
- 断されており、用語の意味のみにとらわれず、明細書に開示した内容に基づいて、外国語を翻訳した造語の意味が解釈されている。
- 20) 平成20年(行ケ)10065号事件では、実施例以外の細孔容積を有する球状活性炭やこれを得る方法が記載されていないといった主張に対し、文献証拠等の記載に基づき、「細孔容積は、当業者において活性炭の製造条件及び賦活条件などにより適宜制御可能であると認めることができる」とされ、請求項記載の発明を実施することは、出願時の「技術常識に基づいて当業者がなし得る」と判断している。同様に技術常識の適用等によって適宜設定可能と判断された事例として、審決取消訴訟では、平成14年(行ケ)25号事件、平成14年(行ケ)565号事件、平成17年(行ケ)10107号事件、平成17年(行ケ)10445号事件、平成19年(行ケ)10406号事件、平成19年(行ケ)10257号事件、平成19年(行ケ)10373号事件、平成21年(行ケ)10130号事件、平成20年(行ケ)10243号事件等が、侵害訴訟等では、平成19年(ワ)3493号事件、平成18年(ワ)21405号事件、平成20年(ワ)14858号事件等がある。
- 21) 平成12年(行ケ)484号事件では、「本件明細書を見れば、本件発明が属する技術の分野がモータ技術の分野であることは明らかであるから、特許法36条4項にいう「当業者」としては、モータ技術の分野における専門家を指すと解するのが相当であり、これについて、広く電気関係一般の専門家まで含めて考えるべき合理的な理由は見出し難い。」との判断がなされ、技術分野を狭くとらえ当業者のレベルを上げて記載要件具備との判断を行っている。他に当業者のレベルをあげて判断していると思われる事例として、平成13年(行ケ)586号事件、平成17年(行ケ)10080号事件、平成19年(行ケ)10147号事件、平成20年(行ケ)10084号事件等がある。
- 22) 平成20年(行ケ)10304号事件では、「本件発明のように、特定の用途(樹脂配合用)に使用される組成物であって、一定の組成割合を有する公知の物質から成るものに係る発明においては、一般に、当該組成物を構成する物質の名称及びその組成割合が示されたとしても、それのみによっては、当業者が当該用途の有用性を予測することは困難であり、当該組成物を当該用途に容易に実施することができないから、その

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

ような発明について実施可能要件を満たすといえるには、発明の詳細な説明に、当該用途の有用性を裏付ける程度に当該発明の目的、構成及び効果が記載されていることを要する」と述べ、未記載部分が発明の本質部分に該当するとして、実施可能要件不備との判断がなされている。その他、未記載部分が発明の本質部分であるとして実施可能要件不備と判断された事例としては、平成13年(行ケ)140号事件、平成15年(行ケ)357号事件、平成17年(行ケ)10689号等事件、平成19年(行ケ)10308号事件、平成20年(行ケ)10304号事件等がある。

- 23) 例えば、本稿「3. 4」において例示した平成13年(行ケ)182号事件では、請求項に記載された「異性化麦芽糖」が明細書に記載された「パラチニット」と判断した審決に対し、当該「パラチニット」は異性化物ではなく「本件明細書の発明の詳細な説明には、増量剤としてパラチニット(パラチノースを還元したもの)についての記載しかなく、本件明細書の特許請求の範囲に記載された「異性化麦芽糖からなる増量剤」についての記載はないのであるから、同36条3項の要件に合致しないことになる」として、実施可能要件を満たさないと判断した。
- 24) 平成17年(行ケ)10205号事件では、判決において、「物の発明については、その物をどのように作るかについての具体的な記載がなくても明細書及び図面の記載並びに出願時の技術常識に基づき当業者がその物を製造できる特段の事情のある場合を除き、発明の詳細な説明にその物の製造方法が具体的に記載されていなければ、実施可能要件を満たすものとはいえない。」とした上で、「本件明細書の記載及び本件出願時の技術常識に基づき、当業者が種晶となるべきラクチュロス三水和物を容易に製造できる特段の事情が存在しない限り、本件出願は、実施可能要件を満たすものということができない。」と、述べている。
- 25) 他に、平成17年(行ケ)10205号事件、平成18年(行ケ)10487号事件等も同様の理由により要件不備との判断をしている。
- 26) 平成13年(行ケ)209号事件の判決では、「訂正後発明は、分子量分布を示す比(Mw/Mn)を、GPC法により求めた場合、2以下であるポリオールであることを、要件とするものである。訂

正後明細書の説明においては、訂正後発明に係る上記比(Mw/Mn)の数値を、小数点以下第一位までを有意なものとして扱っている…。しかし、訂正後明細書には、比(Mw/Mn)を測定するGPC法について、その測定条件である使用カラムに関するものを含め、具体的な記載は一切ない。そうだとすると、GPC法により、比(Mw/Mn)の数値として小数点以下第一位まで有意なものとして求める前提として必要となる、使用カラムについての記載がない訂正後明細書の詳細な説明は、当業者が容易に実施できる程度には本件訂正後発明が記載されていないものという以外にない。」として要件不備とした(明確性要件における平成17年(行ケ)10143号事件事件も同趣旨)。

- 27) その他、平成17年(行ケ)10058号事件では、「明細書の記載要件に関する判断は、登録明細書の記載及び当業者の技術常識に基づいて客観的に行うべきであって、出願人の主観的認識によって左右されるものではない」との判断がなされている。同様の事例として、審決取消訴訟では、平成14年(行ケ)351号事件、平成15年(行ケ)158号事件、平成17年(行ケ)10321号事件、平成19年(行ケ)10024号事件、平成19年(行ケ)10403号事件、平成20年(行ケ)10066号事件、平成20年(行ケ)10210号事件、平成21年(行ケ)10061号事件、平成21年(行ケ)10108号事件等が、侵害訴訟等では、平成14年(ネ)2232号事件、平成19年(ワ)3493号事件、平成19年(ネ)10098号事件、平成20年(ワ)14858号事件等がある。
- 28) 数値限定発明において、請求項に記載された数値範囲の中でわずか2例の実施例しか記載されていなかったが、当業者にとっては特許発明の課題を解決できると認識できるとした事例：平成20年(行ケ)10065号事件；臨界的意義が必要でないと判断される場合は、請求項記載の数値範囲の内外データは必要ないとした事例：平成19年(行ケ)10147号事件、平成20年(行ケ)10484号事件
- 29) 同様の事例として、審決取消訴訟では、平成13年(行ケ)182号事件、平成19年(行ケ)10098号事件、平成19年(行ケ)10307号事件、平成21年(行ケ)10272号事件等が、侵害訴訟等では、平成18年(ワ)6162号事件、平成20年(ネ)10088号事件、平成21年(ネ)10040号事件等がある。

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

- 30) 平成19年(行ケ)10308号事件では、所謂数値限定発明において、当該数値範囲において実施例がわずか4例であった事案であるが、判決では、「数例の実施例によってもサポート要件違反とされない事例も存在するであろうが、そのような事例は、明細書の特許請求の範囲に記載された発明によって課題解決若しくは目的達成等が可能となる因果関係又はメカニズムが、明細書に開示されているか又は当業者にとって明らかであるなどの場合」であり、本件の場合「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」と判断されている。また、平成17年(行ケ)10818号事件では、出願後に刊行された文献の記載により発明の詳細な説明の記載内容を補足しようとしたが、認められなかった。
- 31) 例えば、平成17年(行ケ)10841号事件等
- 32) 明細書の課題、作用効果を参酌した事例：平成20年(行ケ)10151号事件；明細書の記載を総合考慮した事例：平成15年(行ケ)73号事件，平成17年(行ケ)10271号事件，平成20年(行ケ)10198号事件，平成20年(行ケ)10237号事件；技術常識を参酌した事例：平成18年(行ケ)10448号事件，平成21年(行ケ)10130号事件；機能的説明で足りるとした事例：平成17年(行ケ)10321号事件
- 33) 例えば、平成14年(ネ)2232号事件，平成18年(ワ)21405号事件，平成19年(ワ)3493号事件等
- 34) 請求項と明細書の間の矛盾を指摘した事例：平成13年(行ケ)182号事件；パラメータのみに特徴を有する発明において、数値が多義的に解釈されること自体不明確とされた事例：平成15年(行ケ)206号事件；一般的な言葉が用いられていたが、その文言の機能的意義が明らかでないとした事例：平成17年(行ケ)10749号事件
- 35) 過剰の選択手段や過度の実験を経なければクレーム記載の数値範囲を特定することができないとした事例：平成16年(ネ)1589号事件，平成16年(ネ)1664号事件；文言上，明らかに抽象的であって，明細書を参酌してもその技術的意義が不明であるとした事例：平成21年(ネ)10040号事件
- 36) 例えば，平成19年(ワ)3493号事件では，僅かな実施例に対して，クレームの特定範囲が公知の技術であるから記載されているとした。ただし，このような主張をする場合には，進歩性の観点から言えば権利者不利にも働くことに注意する必要がある。
- 37) 平成13年(行ケ)140号事件では，判決において，「請求項1発明が特許されたのは，構成要件Aが，従来の畳縫着機にない新規な構成であり，かつ，当業者が容易に想到することができないことによると解される。このように，構成要件Aが請求項1発明の進歩性を基礎付ける本質的な構成である以上，本件明細書の発明の詳細な説明において，その実施を可能とすべき記載がない限り，当業者が容易にこれを実施することは不可能なはずであり，逆に，このような記載がないにもかかわらず，当業者の技術常識を参酌することのみにより構成要件Aの容易な実施が可能となるならば，請求項1発明の進歩性は否定されざるを得ないこととなる。」と述べている。
- 38) その他の例として，平成17年(ワ)10524号事件では，被告の当該特許が特許法第36条4項に違反してなされたものであるとの主張に対し，当該主張は，（被告方法の構成要件充足性についての判断である）「前記2(1)で認定判断したとおりであり，同様の理由により，被告の主張は理由がない。」と述べている。

(原稿受領日 2011年4月13日)