

訂正により生じうる実施可能要件違反の無効理由について

——「位置検出器及びその接触針事件」から学ぶ実務上の留意点——

知的財産高等裁判所 平成26年9月10日判決

平成24年(ネ)第10091号 特許権侵害差止等請求控訴事件

道 坂 伸 一*

抄 録 本事件は、実施可能要件違反を無効理由とする無効の抗弁によって権利行使が制限された侵害訴訟事件である。本判決において、裁判所は、特許付与時（訂正前）の広いクレームについては発明の詳細な説明は実施可能要件違反ではなかったが、訂正によってクレームの一部の構成を発明の詳細な説明に記載された内容に減縮したことで、当該訂正後のクレームについては発明の詳細な説明が実施可能要件違反に該当することになった（つまり、訂正により後発的に実施可能要件違反の無効理由が生じた）と判示しているかのようなのである。本稿では、実施可能要件違反が訂正により生じたものであるか否かの検討を含めて本事件の解説を行うとともに、実施可能要件違反を無効理由として無効の抗弁を主張する最近の裁判の動向と、本事件から学ぶ中間応答時及び明細書作成時における実務上の留意点について説明する。

目 次

1. はじめに
2. 位置検出器及びその接触針事件
 2. 1 事件の概要
 2. 2 原判決
 2. 3 特許庁及び裁判所における関連手続の経緯等
 2. 4 本件発明と本件訂正発明(本件訂正の概要)
 2. 5 本事件の争点
 2. 6 争点に関する当事者の主張
 2. 7 判決要旨(裁判所の判断)
3. 考 察
 3. 1 本事件について
 3. 2 実施可能要件違反に関する実務上の留意点
 3. 3 実施可能要件違反を無効理由として主張する裁判の動向
4. おわりに

1. はじめに

特許出願の書類作成実務にあたっては、新規性及び進歩性の特許要件だけでなく記載要件にも注力して明細書及びクレームを作成する。

近時、特許出願の審査において、明細書及びクレームの記載要件違反に関する拒絶理由が従来と比べて多くなっているのではないかという指摘¹⁾もある。

もちろんそうであったとしても、審査段階で拒絶理由通知を受ければ記載要件違反が顕在化するので、これを契機として補正等を行って記載要件違反を解消すれば、権利行使の際に問題になることはない。

* 弁理士 Shinichi MICHISAKA

一方、記載要件違反が権利取得段階で看過されて特許になってしまった場合、当該特許に記載要件違反の無効理由が潜在することとなり、特許権者がこれを知らずに権利行使を行うと、記載要件違反を無効理由とする無効の抗弁により権利行使が制限されるという不意打ちを食らう可能性がある（特許法第104条の3）。無論、このようなことがないように特許権者は権利行使前に無効理由の有無を検討しているはずであるが、その無効理由の検討に際しては権利取得段階で挙げられなかった先行文献による新規性欠如及び進歩性欠如に意識が集中し、記載要件違反の無効理由は見落としがちである。

実際に侵害訴訟においては記載要件違反を無効理由とした無効の抗弁を主張するケースは少なくなく、この主張が認められて権利行使が制限された事案²⁾もある。

ところで、記載要件には、主に、①サポート要件（特許法第36条第6項1号）、②明確性要件（特許法第36条第6項2号）、③実施可能要件（特許法第36条第4項第1号）がある。

経験的に、拒絶理由で挙げられる記載要件は、明確性要件が圧倒的に多く、次にサポート要件であり、実施可能要件違反の拒絶理由は、サポート要件違反及び明確性要件違反の拒絶理由と比べて少ないようである。

本事件は、実施可能要件違反を無効理由とする無効の抗弁により権利行使が制限された数少ない事案のうちの一つであり、しかも、訂正によりクレームを減縮したことで実施可能要件違反の無効理由が後発的に生じたともいえる事案となっている。

そこで、本稿では、本事件を取り上げて、訂正前のクレームについての実施可能要件違反の有無を含めて本判決の検討を行うとともに、本事件を踏まえて中間応答時及び明細書作成時の実務上の留意すべき点について私見を述べたい。

2. 位置検出器及びその接触針事件

2.1 事件の概要

本事件は、発明の名称を「位置検出器及びその接触針」とする本件特許（特許第4072282号）の特許権者である控訴人（原審原告）が、被控訴人（原審被告）が製造、販売等している原判決別紙物件目録1記載1及び2の各スタイラス（接触針）を装着した同目録1記載1及び2の各位置検出器が本件発明1の技術的範囲に属すると主張して、本件特許権に基づく差止請求として上記両目録記載の各物件の製造、販売等の差止及び廃棄を求めるとともに、本件特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償請求として、損害賠償金900万円等の支払を求めた事件（原審）の控訴事件である。

控訴審では、本件訂正により発明の詳細な説明は実施可能要件を欠くことになるから本件特許は特許無効審判により無効にされるべきものであることが明らかであるので、控訴人は被控訴人に対して特許権を行使することができないとの理由で控訴が棄却された。

2.2 原判決³⁾

原審では、平成24年11月1日、本件特許に係る本件発明1は、特開昭63-2650号公報に記載された発明に「改訂5版金属便覧」及び特公昭45-13212号公報の開示する技術的事項を組み合わせ容易に想到することができるため、本件発明1に係る特許は、進歩性欠如の無効理由を有しており特許無効審判により無効にされるべきものと認められることから、原告は被告に対して本件特許権に基づく権利を行使することができない（特許法104条の3）として、控訴人の請求を全部棄却するとの判決を言い渡した。

2. 3 特許庁及び裁判所における関連手続の経緯等

本事件に関連して、被控訴人は、原判決の言い渡しの前に、防御策として無効審判請求を行った。この無効審判によって特許無効審決がなされたので、控訴人は、審決取消訴訟を提起した上で、訂正審判請求を行った。また、控訴人は、このような手続きを2回行っている。

これらの一連の手続きにより、本事件では、原審判決時の本件発明1～4から本件訂正発明1～3に訂正されたクレームに基づいて判決がなされた。

以下、本件発明1～4がどのような手続きにより本件訂正発明1～3に訂正されたのかについて簡単に説明しておく。

(1) 第1次審決

[被控訴人] 特許発明1等について無効審判請求⁴⁾をする(平成24年3月6日)。

→ [特許庁] 特許無効審決をする(同年9月18日)。

(2) 第1次訂正

[控訴人] 特許無効審決(第1次審決)に対する審決取消訴訟⁵⁾を提起する(平成24年10月24日)。

→ [控訴人] 請求項1(本件発明1)の削除と請求項2～4(本件発明2～4)の内容変更とを行う訂正審判請求⁶⁾をする(同年12月3日)。

→ [裁判所] 差戻決定をする(同年12月25日)。

→ [控訴人] 審理再開後の無効審判で訂正請求せず。この結果、訂正審判に添付の訂正明細書が訂正請求(第1次訂正)とみなされるとともに訂正審判請求がみなし取り下げとなる。

(3) 第2次審決

[特許庁] 第1次訂正の訂正を認容した上で

訂正後の請求項1～3に係る発明について2回目の特許無効審決がなされる(平成25年5月27日)。この結果、請求項1(本件発明1)を削除する部分の訂正が確定する。

(4) 第2次訂正

[控訴人] 特許無効審決(第2次審決)に対する審決取消訴訟⁷⁾を提起する(平成25年6月29日)。

→ [控訴人] 請求項1～4(本件発明1～4)の内容を変更する訂正審判請求⁸⁾をする(同年8月20日)。

→ [裁判所] 差戻決定をする(同年9月27日)。

→ [控訴人] 審理再開後の無効審判で訂正請求せず。この結果、訂正審判に添付の訂正明細書が訂正請求(第2次訂正)とみなされるとともに訂正審判請求がみなし取り下げとなる。

(5) 第3次訂正

[特許庁] 請求項1(本件発明1)を新たに追加等する訂正は許されないと理由で第2次訂正について訂正拒絶理由を通知する(平成25年10月31日)。

→ [控訴人] 第2次訂正の内容を、請求項2～4(本件発明2～4)の内容を訂正すると補正する旨の手続補正をする(同年11月28日)。

(6) 第4次訂正(本件訂正)

[控訴人] 請求項2～4(本件発明2～4)について項番号を繰り上げて請求項1～3に変更するとともにその内容を変更する等の訂正請求を行う(平成26年1月17日)。この結果、訂正後の請求項1が本件訂正発明1となる。

2. 4 本件発明と本件訂正発明(本件訂正の概要)

このように、原審判決時の本件発明1～4は、本件訂正により本件訂正発明1～3となってい

る。このうち、本件訂正発明1は、本件発明1の引用する本件発明2をもとに訂正されている。

以下に、本件発明1、2と本件訂正発明1とを説明した上で、本件訂正の内容を説明する。

なお、構成要件を分説する際のアルファベット及び数字は、本事件の判決において付与されたものである。また、本件訂正発明1の構成要件の下線は、本件訂正前後の変更箇所を分かりやすくするために筆者が加えたものである（以下、同様）。

(1) 本件発明1

「【請求項1】

A1 電氣的に絶縁された状態で所定の安定位置を保持する微小移動可能な接触体(5)と、

A2 当該接触体に接続された接触検出回路(3,4)とを備え、

A3 当該接触検出回路で接触体(5)と被加工物又は工具ないし工具取付軸との接触を電氣的に検出する位置検出器において、

B 接触体(5)の接触部がタングステンカーバイドにニッケルを結合材として混入してなる非磁性材で形成されていることを特徴とする、

C 位置検出器。」

(2) 本件発明2

「【請求項2】

D 接触体(5)が接触部である先端の球体(16)と当該球体を本体から離れた位置に保持する細長い柄杆(17)とを含む接触針であり、前記柄杆が非磁性材で製作され、

E 前記球体がタングステンカーバイドにニッケルを結合材として混入してなる非磁性材で製作されていることを特徴とする、

F 請求項1記載の位置検出器。」

(3) 本件訂正発明1

「【請求項1】

A1 電氣的に絶縁された状態で所定の安定位置を保持する微小移動可能な接触体(5)と、

A2 当該接触体に接続された接触検出回路(3,4)とを備え、

A3' 当該接触検出回路で接触体(5)と被加工物との接触を電氣的に検出する位置検出器において、

D 接触体(5)が接触部である先端の球体(16)と当該球体を本体から離れた位置に保持する細長い柄杆(17)とを含む接触針であり、前記柄杆が非磁性材で製作され、

E' 前記球体(16)がタングステンカーバイドの微粉末に4~16%のニッケルを結合材として加え、型内でニッケルを溶融及び当該混合物を球形に焼結し、その後、回転させながら研磨することで得られた非磁性材であることを特徴とする、

C 位置検出器。」

(4) 本件訂正の内容

本件訂正は、本件発明2について、①本件発明1の記載を引用する引用形式の記載を独立形式の記載に変更し、②引用する本件発明1の「当該接触検出回路で接触体(5)と被加工物又は工具ないし工具取付軸との接触を電氣的に検出する」を「当該接触検出回路で接触体(5)と被加工物との接触を電氣的に検出する」と訂正し、③「前記球体がタングステンカーバイドにニッケルを結合材として混入してなる非磁性材で製作されている」を「前記球体がタングステンカーバイドの微粉末に4~16%のニッケルを結合材として加え、型内でニッケルを溶融及び当該混合物を球形に焼結し、その後、回転させながら研磨することで得られた非磁性材である」と訂正するものである。

2. 5 本事件の争点

本事件の訴訟にはいくつかの争点があるが、本稿では、本件特許の無効理由の有無を争った点に着目して検討する。

中でも、本件訂正により生じた実施可能要件違反の無効理由の有無を争った点に絞って検討する。

2. 6 争点に関する当事者の主張

上記争点に関する当事者の主張は、以下のとおりである。

「(5) 争点4-1 (無効理由解消の可否) について

ア 控訴人

(ア) 本件訂正による無効理由の解消

脱炭素処理をせず、かつ、第3成分を添加することもなく、タングステンカーバイトにニッケルを結合材として混入してなる非磁性材は、本件特許出願当時、存在していなかった。本件訂正発明1は、タングステンカーバイトの微粉末に、4~16%、最適には6%前後のニッケルを混入して高温で焼結し、熔融状態のものを成形したあと転動させながら研磨することにより、含有炭素量が6.17%のまま非磁性となった超硬を接触体の接触針に用いるとするものであり、それまで地球上には存在しなかった新たな製品である。

(イ) 本件訂正により生じた無効理由に対する反論

a 実施可能要件違反に対して

① 脱炭素処理をせず、かつ、第3成分を添加することもなく、タングステンカーバイトの微粉末に4~16%のニッケルを結合材として加えて焼結するだけで、非磁性材を作製できる。

② 本件訂正発明1の発明者である控訴人代表者は、平成3年に、脱炭素処理をせず、かつ、第3成分の添加をすることなく、当事業者が焼結

において通常使用している金型内で加熱、加圧し、その後に急冷することにより非磁性超硬ボールを製造することを第三者に指示した。これにより製造された先端球が非磁性であることが確認できたことから、控訴人は、本件特許出願に至ったのである(甲20)。

(中略)

イ 被控訴人

(ア) 本件訂正による無効理由の解消に対して

a 『タングステンカーバイト』

① 乙24文献には、タングステンカーバイトにつき、合金含有炭素量が低くなるとタングステン単独で結合金属相のニッケルに固溶して、ニッケルの格子定数を変化させ、タングステンカーバイト-ニッケル系の超硬合金が非磁性体になる機序が示されている。そして、合金含有炭素量を減らす方法としては、①使用するタングステンカーバイト粉末として、炭素含有量が、普通の場合の6.22%に対して約6.00%以下と不足のもの(WC中に少量のW₂Cを含む)を用いるか、又は②焼結を脱炭素雰囲気中で行わせ合金中の炭素含量を低下せしめる製法(第2欄25~30行目)が記載されている。いずれも、タングステンカーバイト粉末とニッケルとだけとから非磁性の超硬合金を製造する方法である。そして、『タングステンカーバイト』といえ、WCだけではなく、W₂Cも含むことは技術常識である(乙49, 58~64)。

b 『微粉末』

本件明細書には、『タングステンカーバイトの微粉末』を採用することの技術的意義を明らかにする記載はなく、その技術的意義は、当該用語に関する技術常識に従うほかないところ、JIS規格を満たすタングステンカーバイト粉の粒度は、『0.5μm以上12μm以下とする』と定められているから(乙45)、工業規格内のタングステンカーバイト粉は全て『微粉末』といえる。

c 『4～16%のニッケル』

乙24文献にも、乙14文献が参照文献60とする乙47文献にも、『WC-10%Ni系硬質合金』が開示されており、周知の成分比である。

d 『型内でニッケルを溶融及び当該混合物を球形に焼結』

型内で焼結させる技法は、タングステンカーバイト系超硬合金の製法に係る周知の技術である(乙77, 78)。

e 『その後に転動させながら研磨』

金属球体を転動により研磨を行うことは極めて通常の工程にすぎず、これは超硬球体であっても変わるところのない技術常識である(乙79)。

f まとめ

以上から、本件訂正によっては、何ら新たな実質的相違点が生じないのであり、無効理由は解消されない。

(イ) 本件訂正により生じた無効理由

a 実施可能要件違反

① タングステンカーバイトがWCであるとすると、炭素含有量の調整も行わず、かつ、Cr等の第3成分を添加しないまま、タングステンカーバイト-ニッケル系超硬合金を非磁性材とすることは、技術常識からして考えられない。

すなわち、強磁性体の鉄族金属のニッケルが結合材として使用される以上、ニッケル自体を非磁性材にしなければ得られる超硬は非磁性材とならない。そして、ニッケルを非磁性材にするためには、脱炭素処理等により炭素との1対1の関係を崩して炭素との結合を解いたことにより生じたタングステン(乙24)やCr, MO, Ta等の金属又は Cr_3C_2 等(乙47)などの別の添加元素を用い、これらをニッケルに固溶させ、その格子構造を変化させて常温において非磁性材とする手段しか知られていない(乙16, 39, 50, 75)。」

2. 7 判決要旨(裁判所の判断)

裁判所は、上記争点に関して、以下のように判示した。なお、下線は、筆者が加えたものである。

「5 争点4-1(無効理由解消の可否)について

(1) 本件訂正により生じた無効理由について
本件訂正の適法性については、前記第2.2(5)のとおりである。

被控訴人の主張は、本件訂正が、本件訂正発明1と乙12発明との間に新たな実質的相違点を生じさせるようなものである場合には、本件明細書における発明の詳細な説明の記載が実施可能要件(平成14年法律第24号による改正前の特許法36条4項)に反するというものである。これは、スタイラス先端の球体(接触体の接触部)の製造方法が、本件訂正の結果、本件明細書に開示された方法に限定され、その他周知の方法が排除されたことの結果として、当業者において実施可能ではなくなるとの趣旨と解される。

そこで、以下、事案の内容、当事者の主張立証状況にかんがみ、本件訂正により生じた無効理由中の実施可能要件違反の有無について、まず検討することとする。

(2) 実施可能要件違反の有無について

ア 本件訂正発明1について

本件明細書(本件訂正後のもの。以下同じ)には、次の記載がある。

(中略)

上記記載によると、本件訂正発明1においては、焼結の対象(原料)は、『タングステンカーバイトの微粉末』に所定量の『ニッケル』を結合材として加えた『混合物』であり、また、本件明細書にも、上記以外の他の微量添加元素を含むことについては何ら記載がないから、本件訂正発明1には、焼結の対象(原料)には、『タングステンカーバイトの微粉末』と『ニッケル』

以外の他の微量添加元素を含む場合は含まれないと解される。

また、『タングステンカーバイトの微粉末』については、本件明細書には、具体的にどのようなものを使用するのかについて何ら記載がされていないから、通常の化学成分及び粒度を有するタングステンカーバイト粉（乙45）を意味するものと認められ、通常のタングステンカーバイト粉よりも炭素含有量を相当程度少なくした特殊なタングステンカーバイト粉を使用する場合は含まれないと解される。

さらに、本件訂正発明1においては、型内での焼結が行われるが、型の内外で雰囲気が遮断されるため、脱炭雰囲気中での焼結によりタングステンカーバイトから炭素を除去することができないことは明らかである。また、本件明細書にも、脱炭雰囲気中での焼結については何ら記載がないから、本件訂正発明1には、脱炭雰囲気中で焼結する場合は含まれないと解される。

なお、本件明細書の『型内で球形に焼結したものの周面を研磨して真円とし』（【0015】）との記載によれば、焼結後に『転動させながら研磨する』のは、球体を真円（真球）とするためであり、球体を構成する『非磁性材』の非磁性化に寄与する工程ではないと考えられる。以上によれば、結局、本件明細書の発明の詳細な説明には、本件訂正発明1におけるスタイラス先端の球体を構成する『非磁性材』は、通常のタングステンカーバイトの微粉末に4～16%のニッケルを結合材として加え、型内で当該混合物を熔融し、当該混合物を球形に焼結することのみにより、その非磁性化が達成されることが記載されていることになる。

イ 実施可能性について

タングステンカーバイトは非磁性体であり（乙36）、ニッケルは強磁性体であるから（乙37）、タングステンカーバイト-ニッケル系超硬合金の非磁性化は、強磁性体であるニッケル

を非磁性化することにより達成されるものであることは明らかであり、この非磁性化のための手段としての技術常識は、次の①及び②のとおりであると認められる。

① タングステンカーバイト-ニッケル系超硬合金における炭素含有量を少なくすることにより、タングステンをニッケル中に固溶させ、ニッケルの格子定数を変化させる。具体的には、原料であるタングステンカーバイト粉末として、炭素含有量が通常よりも不足のもの（WC中に少量の W_2C を含むもの）を用いるか、焼結を脱炭雰囲気中で行うことにより、炭素含有量を少なくする。（乙24, 47）

② タングステンカーバイト-ニッケル系超硬合金の原料に、タングステン、クロム、モリブデン、タンタル等を添加することにより、これらの元素をニッケル中に固溶させ、ニッケルの格子定数を変化させる。（乙24, 38, 39, 47）

以上の技術常識に照らすと、本件明細書に記載された『非磁性材』の製造方法は、非磁性化を可能とするための手段の記載があるとはいえず、この記載の『非磁性材』の製造方法によっては、当業者は、スタイラス先端の球体を構成する『非磁性材』を作製することはできないと認められる。

ウ 控訴人の主張に対して

① 控訴人は、ニッケルは、ある温度以上で非磁性であるオーステナイト状態に変態するから、焼結後に所定の温度から急冷により常温に戻すことで、脱炭素処理をせず、かつ、第3成分を添加しないでも非磁性とすることができる」と主張する。

しかしながら、本件明細書の発明の詳細な説明には、タングステンカーバイトとニッケルとの混合物をその焼結後に所定の温度から急冷により常温に戻すこと、それにより非磁性とし得ることについては、何ら記載がされていない。また、そのような製法が本件特許出願時の技術

常識であったとも認められない。

控訴人の主張は、本件明細書の発明の詳細な説明に記載されておらず、また、技術常識ともいえない事項に基づいて、本件訂正発明1が実施可能要件を満たすことを主張するものである。

したがって、控訴人の上記主張は、失当である。

② 控訴人は、実際に、脱炭素処理をせず、かつ、第3成分を添加しないで非磁性化された製品が存すると主張する。

しかしながら、本件証拠上、当該製品の製造方法が明らかにされたとはいえないのであるから、当該製品が本件明細書の発明の詳細な説明に記載された方法で作製されたことを認めるに足りる証拠はない。また、当該製品の非磁性化が、仮に控訴人が主張するような急冷による処理に基づくのであれば、いずれにせよ、その製法は本件明細書の発明の詳細な説明に記載されていないのであるから、それら非磁性の製品が存在していることが、本件明細書の発明の詳細な説明が実施可能要件を満たしていることの理由となるものではない。

したがって、控訴人の上記主張は、失当である。

エ 小括

以上のとおりであり、本件訂正後の本件明細書の発明の詳細な説明は、当業者が本件訂正発明1の実施ができる程度に明確かつ十分に記載されているということはできない。

(3) まとめ

以上までに説示したところによれば、本件訂正によれば、本件明細書の発明の詳細な説明は実施可能要件を欠くことになるから、いずれにせよ、本件発明2に係る本件特許は、特許無効審判により無効とすべきものであって、本件発明2に係る無効理由は解消していないことになる。」と結論付けた。

このように、裁判所は、控訴人の主張を退け、

被控訴人の主張を認める形で、訂正後における発明の詳細な説明は実施可能要件を欠くと認定した上で、本件特許は特許無効審判により無効にされるべきものであることが明らかであるとの理由で控訴人は被控訴人に対して特許権を行使することができない、と判示した。

3. 考 察

3.1 本事件について

(1) 訂正前後における実施可能要件違反の無効理由の有無

本判決において、裁判所は、「スタイラス先端の球体（接触体の接触部）の製造方法が、本件訂正の結果、本件明細書に開示された方法に限定され、その他周知の方法が排除されたことの結果として、当業者において実施可能ではなくなるとの趣旨と解される。…本件訂正により生じた無効理由中の実施可能要件違反の有無について、まず検討することとする。」と説示している。その上で、「本件訂正後の本件明細書の発明の詳細な説明は、当業者が本件訂正発明1の実施ができる程度に明確かつ十分に記載されているということはできない。」と判示している。

このように、本判決において、裁判所は、訂正前の広いクレーム（本件発明1）については周知方法によって実施できるものが含まれるので本件訂正前の発明の詳細な説明は実施可能要件違反ではなかったが、訂正後の減縮したクレーム（本件訂正発明1）については発明の詳細な説明の記載では当業者が実施することができないので本件訂正後の発明の詳細な説明は実施可能要件を充足していない、と判示しているかのようである。

しかしながら、裁判所が、訂正前の広いクレームに関して、発明の詳細な説明が実施可能要件を充足しているとまで積極的に認めているか

どうかについては必ずしも明確ではない。この点について、以下検討する。

本事件において、実施可能要件を充足するか否かの争点となるクレームの構成は、スタイラス先端の球体を構成する「非磁性材」である。

具体的には、訂正前の本件発明2における「前記球体がタングステンカーバイトにニッケルを結合材として混入してなる非磁性材で製作されている」という構成Eと、訂正後の本件訂正発明1における「前記球体(16)がタングステンカーバイトの微粉末に4～16%のニッケルを結合材として加え、型内でニッケルを溶融及び当該混合物を球形に焼結し、その後転動させながら研磨することで得られた非磁性材である」という構成E'である。

ここで、訂正後の構成E'に係る「非磁性材」は、本件特許の明細書の段落【0011】に記載のとおりであり、段落【0011】には、「球体16は、タングステンカーバイトの微粉末に4～16%、最適には6%前後のニッケルを混入して高温で焼結し、溶融状態のものを成形したあと転動させながら研磨することにより得られる。」と記載されている。

つまり、訂正後の構成E'は、訂正前の構成Eをもとに明細書に記載された文言を用いてさらに減縮された内容であり、構成E'に係る本件訂正発明1は、下の図1に示すように、本件訂正により減縮して本件発明2を本件明細書に記載された一実施例に限りなく近づけた内容になっている。

とはいえ、クレームが実施例の文言どおりに限定されたことと、その限定されたクレームが実施できるか否かとは別問題であり、訂正後の構成E'を本件明細書の記載では当業者が作製することができないとされる点は、本判決のとおりであると考える。

具体的には、裁判所は、構成E'に係る「非磁性材」については、「本件明細書の発明の詳細

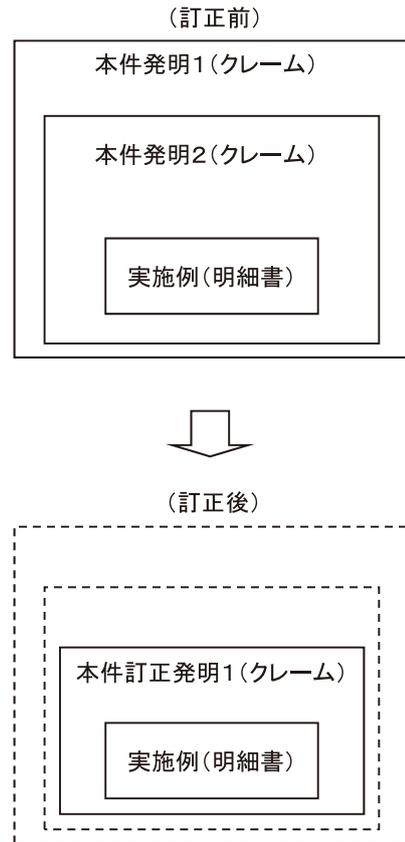


図1 訂正前後のクレームと明細書との関係

細な説明には、…通常のタングステンカーバイトの微粉末に4～16%のニッケルを結合材として加え、型内で当該混合物を溶融し、当該混合物を球形に焼結することのみにより、その非磁性化が達成されることが記載されている」と認定するとともに、「タングステンカーバイトーニッケル系超硬合金の非磁性化は、強磁性体であるニッケルを非磁性化することにより達成されるものであることは明らかであり、この非磁性化のための手段としての技術常識は、次の①及び②のとおりであると認められる。①タングステンカーバイトーニッケル系超硬合金における炭素含有量を少なくする…②タングステンカーバイトーニッケル系超硬合金の原料に、タングステン、クロム、モリブデン、タンタル等を添加する」と認定した上で、「以上の技術常識に照らすと、本件明細書に記載された『非磁性材』の製造方法は、非磁性化を可能とする

ための手段の記載があるとはいえず、この記載の『非磁性材』の製造方法によっては、当業者は、スタイラス先端の球体を構成する『非磁性材』を作製することはできないと認められる。」と判示している。

一方、訂正前の構成Eに係る「非磁性材」は、訂正後の構成E'に係る「非磁性材」に対して、結合剤（ニッケル）の含有量と作製方法の限定のない広い記載になっている。言い換えると、訂正後の構成E'に係る「非磁性材」は、訂正前の構成Eに係る「非磁性材」に対して、内的付加による限定が加えられて減縮された内容になっている。

そうすると、本件明細書の発明の詳細な説明の内容は訂正によって変更されていないのであるから、そもそも訂正前の本件発明2についても、本件訂正発明1と同様に、本件明細書の発明の詳細な説明は実施可能要件を充足していなかったのではないかと、とも考えられる。

この点、本判決では、訂正前の広いクレーム（本件発明2）については、構成Eに係る「非磁性材」が本件明細書の記載された方法以外の周知の方法で作製することができ得るので発明の詳細な説明は実施可能要件違反ではなかったと説示しているようである。

以上のとおり、本件特許については、本件訂正後には実施可能要件違反の無効理由を有していることは明白である。

一方、本件訂正前に実施可能要件違反の無効理由を有していたか否かは見解が分かれるところではあるが、本判決からは、一応、本件訂正前では実施可能要件を充足していたと推認できる。

なお、一般論としての私見ではあるが、特許法36条第4項全体の趣旨が「特許制度は発明を公開した者にその代償として一定期間一定の条件で独占権を付与するものであるが、発明の詳細な説明の記載が明確になされていないとき

は、発明の公開の意義も失われ、ひいては特許制度の目的も失われてくることになる。』⁹⁾ ということであることを鑑みると、クレームの構成要素が周知の方法により実施できるからといって、そのことをもってして直ちに実施可能要件を充足しているとまではいえないのではないかととも考える。ましてや、その構成要素が新規性及び進歩性の存在を肯定するのに寄与したものである場合はなおさらである。

(2) 実施可能要件違反の理由

本判決では、実施可能要件を充足しているか否かを判断するにあたり、ニッケルを非磁性化するための「技術常識」がポイントになっている。

具体的には、裁判所は、ニッケルを非磁性化するための手段としての技術常識は、①炭素含有量を少なくするか②第三元素を添加するかのいずれかであるところ、本件明細書の発明の詳細な説明には非磁性化を可能とするための手段が記載されていないので実施可能要件違反である、と判示している。

このように、発明の詳細な説明がクレームを実施できる程度に明確かつ十分に記載されているか否かは、「技術常識」に照らして判断されることがありうる点にも留意すべきであると考ええる。

なお、実施可能要件違反の主たる原因が、ニッケルを非磁性化するための「技術常識」が本件明細書に欠けていることであるとするならば、訂正前の構成Eの非磁性材についても同様のことがいえる。このことからすると、上記論点に戻るが、本件特許については、本件訂正前においても実施可能要件違反の無効理由を有していたと考えることもでき得る。

(3) 後発的に生じる実施可能要件違反について

上記のように、本事件における本件特許については、本件訂正前に発明の詳細な説明が実施可能要件違反であったかどうかは必ずしも明確ではない。

然れども、クレームを訂正する前は実施可能要件を充足していたが、クレームを訂正することによって実施可能要件違反になってしまうケースは十分ありうる。

例えば、特許付与時のクレームの構成要素の一つが「弾性体」であり、発明の詳細な説明には弾性体の一例として「ゴム」を用いた実施例が詳細に記載されているとともになお書きとして弾性体は「バネ」でもよい旨が記載されている場合に、訂正によりクレームの「弾性体」を「バネ」に減縮したときに、「バネ」を用いた発明を当業者が実施できる程度に発明の詳細な説明が明確かつ十分に記載されていないような場合には、訂正により実施可能要件違反になりうると考える。

このように、本事件でもそうであるが、訂正によって減縮したクレームの構成の文言が明細書に明確に記載されているような場合であっても、訂正後のクレームを当業者が実施することができない場合はありうると考える。つまり、訂正した結果として後発的に実施可能要件違反の無効理由が生じる場合はありうる。

また、このようにクレームの変更によって後発的に実施可能要件違反となるケースは、クレームを「訂正」する場合に限るものではなく、審査等の権利取得段階において、クレームを「補正」する場合にも同様のことがいえる。つまり、拒絶応答時等においてクレームの減縮補正を行うことによって実施可能要件違反が生じる場合があり得る。

3. 2 実施可能要件違反に関する実務上の留意点

(1) 中間応答段階の留意点

このように、クレームを補正又は訂正することによって実施可能要件違反の拒絶理由又は無効理由が生じる場合がある。そこで、中間応答時においては実施可能要件違反にならないように注意してクレームの補正又は訂正を行う必要がある。

ところで、クレームの補正又は訂正は、新規性及び進歩性の拒絶理由又は無効理由を回避するために行うことが多い。この場合、補正後又は訂正後のクレームに対応する文言が明細書に記載されていれば、記載要件（特に実施可能要件）に対する注意力が薄れることも少なくないので留意する必要がある。

すなわち、クレームを補正又は訂正する場合は、補正又は訂正により実施可能要件違反が生じないように、発明の詳細な説明が補正後又は訂正後のクレームを当業者が実施できる程度に明確かつ十分に記載されているかどうかについて慎重に検討する必要がある。

この場合、実施可能要件を規定する特許法第36条第4項第1号には、「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」と記載されているが、この条文中の「その実施」とは、請求項に係る発明の実施のことであると解されるところ¹⁰⁾、実施ができるか否かは、補正前及び訂正前のクレームではなく、補正後及び訂正後のクレームであることに留意する必要がある。

具体的には、条文中の「そ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¹¹⁾、発明の実施の形態は、これらが可能となるように記載すればよい。

なお、実施可能要件違反の無効理由を争った過去の裁判例では、実施可能要件を充足するための要件について、「出願当時の技術常識からみて、当業者が、出願に係る発明を正確に理解でき、かつ過度の試行錯誤を経ることなく発明を再現することができるだけの記載がなければならず¹²⁾」、「当業者であれば、明細書の記載に基づいて過度の試行錯誤なく実施可能である¹³⁾」、「当業者は、過度の試行錯誤を要することなく、本件発明の実施をすることができる¹⁴⁾」等の判断が示されている。

以上のとおり、補正前後又は訂正前後ではクレームの内容が変更されていることから、中間応答段階においては、補正後又は訂正後のクレームが実施可能要件違反になっていないかどうかを再確認する必要があるだろう。

(2) 明細書作成段階の留意点

中間応答段階だけではなく、明細書を作成する段階から、将来の補正及び訂正により実施可能要件違反が生じないように発明の詳細な説明を記載しておくことも必要である。

すなわち、出願時のクレームについては、当然のことながらサブクレームも含めて実施可能要件を充足するように発明の詳細な説明を記載するであろうが、出願時のクレームには記載されていない明細書中のクレームに関連する構成についても、仮にクレームアップされた場合に実施可能要件を充足するように発明の詳細な説明を記載しておくことよい。

特に、将来的にクレームアップできそうな発明の構成を明細書に予め仕込んでおくような場合には、クレームアップしたときに実施可能要件を充足するように留意して記載しておく必要

がある。また、クレームの特徴的な構成要件を縦方向（内的付加）に限定できる構成についても、将来の補正及び訂正を見越した上で、実施可能要件を充足するように記載しておくことよい。

3. 3 実施可能要件違反を無効理由として主張する裁判の動向

侵害訴訟では、被告の抗弁として、新規性欠如及び進歩性欠如の無効理由だけではなく記載要件違反を無効理由として主張するケースは少なくない。

そこで最後に、特許権に関する近年の民事訴訟事件で、本事件と同様に、実施可能要件違反を争った事件の件数について、以下簡単に紹介する。

図2に示すように、実施可能要件違反を無効理由として主張する訴訟事件は、例年、特許権に関する民事訴訟事件の約5%~10%（10件~20件）程度である¹⁵⁾。

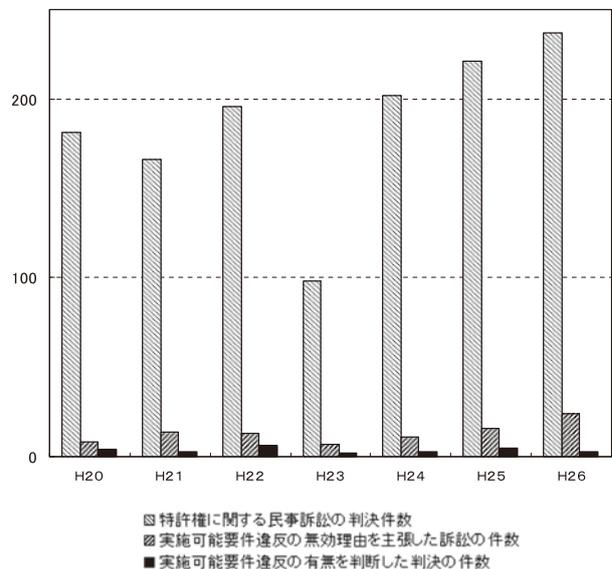


図2 実施可能要件違反を無効理由として主張する裁判

このうち実施可能要件違反の有無を判断した訴訟事件は、約10%~50%程度である。

さらに、この中で実施可能要件違反が認めら

れて特許無効により権利行使が制限された訴訟事件は、この7年間では本事件以外に3件^{16)~18)}である。

この7年間で4件という少ないようにも思うが、筆者が調べたところによると、図2の各事件においては裁判所が実施可能要件違反の有無を判断するまでもなく判決に至ることも少なくなく（イ号製品が技術的範囲に属さない、他の無効理由を有する等）、また、そもそも出願時には実施可能要件を充足するように明細書を記載しているはずであることも鑑みると、筆者が思うに、4件という数は決して少ないともいえないのではないだろうか。

つまり、これらの中には審理すれば実施可能要件違反の無効理由を有すると判断されるものも内在していると思われる。

したがって、中間応答段階及び明細書作成段階においては、実施可能要件を意識しながらクレームの補正又は訂正を行うことに留意すべきである。

4. おわりに

本事件は、無効審判の防御手段としてクレームを訂正したがために、実施可能要件違反の無効理由が後発的に生じた事案であるといえる。また、このようなことは、上述のとおり、クレームを訂正する場合に限るものではなく、クレームを補正する場合にも発生しうる。

したがって、繰り返しになるが、中間応答段階では、補正後又は訂正後のクレームが実施可能要件を含めて記載要件を全て満たしているかについて十分に留意すべきである。

また、特許出願前の明細書作成段階では、出願時のクレームはもちろんのこと、将来の補正又は訂正を見越した上で実施可能要件を充足するように明細書を記載しておくことが望ましい。

しかし、実施可能要件を充足するように記載すればよいと言われても、実際にどこまで記載

すれば実施可能要件を確実に充足させることができるのかは個別案件ごとに事情が異なるので悩ましい場面も多いと思われるが、過去の裁判例を鑑みると、客観的にみて“当業者が過度の試行錯誤を要することなく実施できる”ように記載しておけば、実施可能要件を充足しているといえるであろう。

また、製品（発明品）それ自体又は製品の特徴部分が従来にはない全く新しいような場合は、それを作ることができるようにしっかりと製法等を記載しておく必要があると思われる。なぜなら、その記載が不十分であれば実施可能要件違反になってしまう一方で、周知の方法で簡単に作ることができるようであれば進歩性が否定される可能性があるからである。

いずれにせよ、新規性及び進歩性の特許要件だけではなく記載要件についても拒絶理由及び無効理由になっている以上、知財実務家としては記載要件にも注力して明細書及びクレームを作成することが重要であると思われる。

とりわけ、本年4月1日からは平成26年法改正によって特許異議申立制度が施行されるので、クレームを訂正するケースが幾分増加することが想定される。もちろん、特許異議の申立て理由には、拒絶理由及び無効理由と同様、記載要件も含まれている。したがって、これまで以上に、記載要件に留意して中間応答及び明細書作成を行う必要があると思われる。

また、本事件を振り返ると、ニッケルを非磁性化するための「技術常識」が明細書に欠けていたことが実施可能要件違反の要因になっている。したがって、知財実務家としては、担当案件の技術分野の技術常識を十分把握した上で、発明者の情報を鵜呑みにすることなく技術常識を加味して明細書及びクレームを作成する必要があると強く感じる。

最後に、記載要件を充足させることは、明細書作成上の基本的なことであり、知財実務家に

としては至極当たり前のことで、これまでと殊更何かが変わったというわけではない。筆者としては、この基本的なことを忘れることなく、これまでと同様、権利化及び権利行使に耐えうる明細書及びクレームを作成していきたい。

注 記

- 1) 例えば、渡部 パテント Vol.61 No.7 pp.63～70 (2008)
- 2) 岩永利彦 知財管理 Vol.60 No.4 (2010) pp.621～635
- 3) 大阪地判 平成24年11月1日 平成23年(ワ)第6980号
- 4) 無効2012-800022
- 5) 知財高裁 平成24年(行ケ)第10367号
- 6) 訂正2012-390152
- 7) 知財高裁 平成25年(行ケ)第10182号
- 8) 訂正2013-390117
- 9) 特許庁編『工業所有権法(産業財産権法) 逐条解説 [第19版]』第118頁
- 10) 特許庁『特許・実用新案審査基準』第I部 明

細書及び特許請求の範囲 第1章 明細書及び特許請求の範囲の記載要件 3.2 (3)

- 11) 特許庁『特許・実用新案審査基準』第I部 明細書及び特許請求の範囲 第1章 明細書及び特許請求の範囲の記載要件 3.2 (4)
- 12) 東京地判 平成25年4月19日 平成20年(ワ)第38602号
- 13) 知財高判 平成24年11月29日 平成24年(ネ)第10023号
- 14) 東京地判 平成27年1月22日 平成24年(ワ)第15621号
- 15) 裁判所のHPにて、実施可能要件違反の無効理由を主張する民事訴訟(平成20年～平成26年で約100件あり)を精査した結果である。
- 16) 東京地判 平成25年4月19日 平成20年(ワ)第38602号
- 17) 東京地判 平成20年11月26日 平成19年(ワ)第26761号
- 18) 知財高判 平成20年8月6日 平成19年(ネ)第10039号(原審・大阪地裁 平成16年(ワ)第11060号)

(原稿受領日 2015年3月31日)