

1 論 文

(1) 日本国特許法第36条に関する最近の判例の動きについて

弁護士・鮫 島 正 洋*

一 はじめに

日本国特許法第36条は、明細書の記載要件について定めている。そして、そこに定められている特許要件は、以下のとおり特許法第123条第1項第4号に定められている。(なお、拒絶理由に関する特許法第49条4号もほぼ同じ。)

第123条 (特許無効審判)

特許が次の各号のいずれかに該当するときは、その特許を無効にすることについて特許無効審判を請求することができる。

(中略)

四 その特許が第36条第4項1号または第6項(第4号を除く)に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたとき。

そして、上記規定にかかる特許法第36条第4項1号、同第6項は、一般に記載要件といわれている。

特許法第36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。

(中略)

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。

二 特許を受けようとする発明が明確であること。

三 請求項ごとの記載が簡潔であること。

これら記載要件は、以下のように分類される。

①実施可能要件 (特許法第36条第4項1号)

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

②サポート要件 (特許法第36条第6項1号)

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。

③明確性要件 (同2号)

特許を受けようとする発明が明確であること。

本稿においては、主として平成18年以降に出された判決を題材として、これらの要件の規範、射程について研究するものである。

二 それぞれの記載要件の相互関係

1. サポート要件と実施可能要件

上記三つの記載要件は、それぞれ密接に関連する要件であり、いかなる概念で、いかなる射程を持つものであるかはこれまであまり明らかではなかった。例えば、実施可能要件とサポート要件は、それぞれ明細書の記載に関する要件であり、重複すると考えられていた時期があったが、最近では、これを明確に否定すると共に、それぞれの要件の分担範囲を明らかにする判

*内田・鮫島法律事務所

決が知財高裁第3部から出されている（平22・1・28、平成21年（行ケ）第10033号「フリバンセリン事件」（判例①））

判例①は、まず、実施可能要件とサポート要件の趣旨について、以下のとおり判示する。

（判例①）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

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。

これに引き続き、判例①は、サポート要件の判断手法については、以下のとおり判示する。

（判例①）「特許請求の範囲の記載」が法36条6項1号に適合するか否か、すなわち「特許請求の範囲の記載」が「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」か否かを判断するに当たっては、その前提として「発明の詳細な説明」がどのような技術的事項を開示しているかを把握することが必要となる。そして、法36条6項1号の規定は、「特許請求の範囲」の記載に関してその要件を定めた規定であること、及び、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ために設けられた規定であることに照らすならば、同号の要件の適合性を判断する前提としての「発明の詳細な説明」の開示内容の理解の在り方は、上記の点を判断するのに必要かつ合理的な方法によるべきである。

他方、「発明の詳細な説明」の記載に関しては、法36条4項1号が、独立して「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・・・技術上の意義を理解するために必要な事項」及び「(発明の)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」との要件を定めているので、同項所定の要件への適合性を欠く場合は、そのこと自体で、その出願は拒絶理由を有し、又は、独立の無効理由(特許法123条1項4号)となる筋合いである。

そうであるところ、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36条4項1号所定の要件を欠く場合に、常に同条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号のほかにも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。

法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36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。(傍点部筆者・以下同じ)

このように、判例①においては、サポート要

件を明細書等の開示範囲と特許請求の範囲との広狭を判断するための要件であり、後者が前者よりも広い場合は、公開代償の名目で独占権を与えるという特許制度の趣旨に添わないとしている。そして、サポート要件の上記趣旨に鑑み、これを評価する際には、明細書の記載を合目的な範囲で認定した上で行わなければならない、この点において、当業者が容易に実施可能な程度に明細書に記載がなされているかどうかを判断する実施可能要件とは判断手法が異なると論じた。

なお、判例①は、「薬理データ又はそれと同視すべき程度の記載をすることにより、その用途の有用性が裏付けられている必要があり、発明の詳細な説明にそれがなされていないならば、特許請求の範囲の記載は、法36条6項1号に規定する要件を満たさないものであるといわなければならない」と判じた審決に対して、有用性の裏付けは、実施可能要件の問題にはなり得ても、そのみではサポート要件の問題にはならないとした上で、明細書の記載を随所引用し、「・・・フリバンセリンの、性欲障害治療用薬剤を製造するための使用」自体は明細書に開示を欠くことがないとして、審決を取り消した事案である。

2. 明確性要件と実施可能要件

明確性要件と実施可能要件との関係においても、クレームの記載のみでは発明内容が技術的に成立するかどうか不明な場合、これをクレームの記載にかかる欠陥として明確性要件の問題にするのか、それとも、明細書に当該発明が当業者が理解できる程度に記載されていないとして、実施可能要件の問題にするのか、実務的には必ずしも明らかではなかった。判例①ほど明らかな規範定立は避けているにしても、これらの関係を明らかにした判決が同じ知財高裁第3部から出されている(知財高裁平22・8・31判決、平成21年(行ケ)第10434号(判例②))。

(判例②) 法36条6項2号は、特許請求の範囲の記載に関し、特許を受けようとする発明が明確でなければならない旨規定する。同号がこのような規定した趣旨は、仮に、特許請求の範囲に記載された発明が明確でない場合には、特許の付与された発明の技術的範囲が不明確となり、第三者に不測の不利益を及ぼすことがあり得るので、そのような不都合な結果を防止することにある。

そして、特許を受けようとする発明が明確であるか否かは、特許請求の範囲の記載だけでなく、願書に添付した明細書の記載及び図面を考慮し、また、当業者の出願当時における技術的常識を基礎として、特許請求の範囲の記載が、第三者に不測の不利益を及ぼすほどに不明確であるか否かという観点から判断されるべきことはいふまでもない。

この点、発明の詳細な説明の記載については、法36条4項において、「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、記載しなければならない。」と規定されていたものであり、同4項の趣旨を受けて定められた経済産業省令（平成14年8月1日経済産業省令第94号による改正前の特許法施行規則24条の2）においては、「特許法第三十六条第四項の経済産業省令で定めるところによる記載は、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を記載することによりしなければならない。」と規定されていたことに照らせば、発明の解決課題やその解決手段、その他当業者において発明の技術上の意義を理解するために必要な事項は、法36条4項への適合性判断において考慮されるものとするのが特許法の趣旨であるものと解される。

また、発明の作用効果についても、発明の詳細な説明の記載要件に係る特許法36条4項につ

いて、平成6年法律第116号による改正により、発明の詳細な説明の記載の自由度を担保し、国際的調和を図る観点から、「その実施をすることができる程度に明確かつ十分に、記載しなければならない。」とのみ定められ、発明の作用効果の記載が必ずしも必要な記載とはされなくなったが、同改正前の特許法36条4項においては、「発明の目的、構成及び効果」を記載することが必要とされていた。

このような特許法の趣旨等を総合すると、法36条6項2号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うべきである。仮に、法36条6項2号を解釈するに当たり、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技術的意味が示されていることを要件とするように解釈するとするならば、法36条4項への適合性の要件を法36条6項2号への適合性の要件として、重複的に要求することになり、同一の事項が複数の特許要件の不適合理由とされることになり、公平を欠いた不当な結果を招来することになる。

つまり、判例②の判示するところは、特許請求の範囲は、それ自体が、もしくは、発明の詳細な説明及び技術常識を斟酌して、その範囲が明確に定まるように記載されていれば十分なのであって、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技術的意味が示されている必要は、明確性要件との関係ではないというものであって、むしろ、後者の部分は実施可能要件で担保すべきという点である。

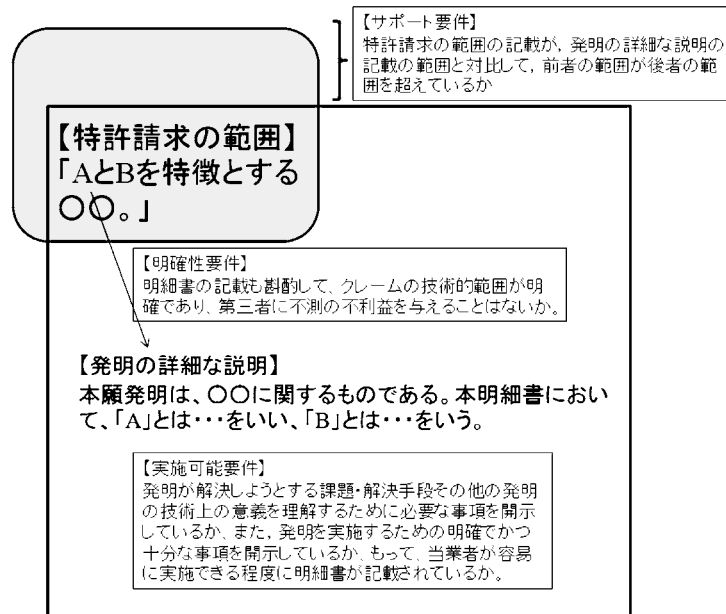
ちなみに、この事件においては、特許請求の範囲に記載された「第1負荷力」「第2負荷軽減力」などという用語について、特許請求の範囲の他の記載及び明細書の記載を斟酌して技術的範囲は明確であり、第三者に対して不測の不利益を及ぼすほどに不明確な内容を含んでいないものと判断した。被告は、上記用語と技術

水準との関係を理解できないなどと反論したが、本判決においては、「第1負荷力」や「第2負荷軽減力」が明確に定義され、本願各補正発明の構成による技術的範囲が明確である限り、第三者に不測の不利益を与えることはなく、従来の技術水準と比較した本願各補正発明の構成の技術的意味は、法36条6項2号に反するか否か

の問題とはなり得ないから、被告の主張は、採用の限りでない。」として退けられている。

3. 本章まとめ

以上の関係を整理すると、サポート要件、明確性要件、実施可能要件の関係は、概略以下の図のようになる。



三 特許法第36条にまつわる論点と最近の判決

以上を踏まえた上で、特許法第36条に関して、いくつかの論点設定を行い、判例とともに論じていきたい。

1. 【サポート要件】いわゆるパラメータ事件（大合議判決）によって定立された規範は変更されたのか。

知財高裁のいわゆるパラメータ事件判決（平17・11・11判決、平成17年（行ケ）第10042号・大合議事件（判例③））においては、サポート要件に関し、前掲判例①と異なり「発明の課題を解決できると認識できるかどうか」という概念を判示していることから、サポート要件の規範として、これらの規範が相互に矛盾しないのかどうか問題となる。

(1) 大合議判決の判旨

判例③では、サポート要件を以下のように判示している。

（判例③）平成17年（行ケ）第10042号、「偏向フィルムの製造法事件」（いわゆるパラメータ事件）

（判例③）特許法旧36条5項は、「第三項四号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。」と規定し、その1号において、「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。」と規定している（なお、平成6年改正法により、同号は、同一文言のまま特許法36条6項1号として規定され、現在に至っている。以下「明細書のサポート要件」

ともいう。)

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。

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、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。

このように、パラメータ事件判決においては、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と発明の詳細な説明の記載を対比し、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」あることに加え、「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」という手法を提示している。前者の要件は、「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」とした前記フリバンセリン事件（判例①）と共通のものであるとも言えるが、判例①では、発明の課題の認識、及び、その解決手段の提示に特段のフォーカスをあてていないので、後者の要件については異なる判断手法を前提としているように思われる。

この点の整合性について、前記フリバンセリン事件（判例①）では、以下のように述べている。

（判例①）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どうか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。

しかし、サポート要件の判断手法は、特許法第36条の文言解釈から導き出されるべきものであり、クレームの形式や訴訟における争点によって変動すべきものであるとは思われなため、この判示部分については、あまり説得力を持つものとは思われない。

(2) パラメータ事件判旨に沿った、同事件後の知財高裁判例をいくつか紹介する。

(i) 知財高裁平21・9・29判決（平成20年（行ケ）第10489号「無鉛はんだ事件」）判例④

本件は特許権者が無効審判手続においてその請求項1を「Cu0.3～0.7重量%、Ni0.04～0.1重量%、残部Snからなる、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無鉛はんだ合金。」と訂正したところ（下線部が訂正により挿入された部分）、審決は、「無鉛はんだ合金が本件発明1の組成を有することにより、「金属間化合物の発生を抑制し、流動性が向上した」という性質が得られたとの結果の記載並びにその理由として「CuとNiは互いにあらゆる割合で溶け合う全固溶の関係にあるため、NiはSn-Cu金属間化合物の発生を抑制する作用をする」との趣旨の記載があるにすぎず、本件発明1が有する性質である「金属間化合物の発生を抑制し、流動性が向上した」が達成されたことを裏付ける具体例の開示はおろか、当該性質が達成されたか否かを確認するための具体的な方法（測定方法）についての開示すらない。」として、サポート要件違反とした事案に対する取消訴訟である。

この点について、判例④は、以下のように述べて審決を取り消した。

（判例④）本件特許の請求項1に記載の「金属間化合物の発生を抑制し、流動性が向上した」ことについて、本件訂正後の明細書（甲3）の「発明の詳細な説明」には、・・・無鉛はんだ合金の構成を「Snを主とし、これに、Cuを0.3～0.7重量%、Niを0.04～0.1重量%加えた」ものとする事によって、「金属間化合物の発生が抑制され、流動性が向上した」ことが記載されており、その理由として、CuとNiは互いにあらゆる割合で溶け合う全固溶の関係にあることが記載されているから、特許請求の範囲に記載された「金属間化合物の発生を抑制し、流動性が向上した」発明は、発明の詳細な説明に記載された発明であって、かつ発明の詳細な説明の記載により当業者が上記の本件発明1の課題を解決できると認識できるものであると認められる。

この判決の論理は、傍点部においてパラメータ事件判決の規範を採用するものである。

なお、判例④は、訂正後の明細書の発明の詳細な説明に、「金属間化合物の発生を抑制し、流動性が向上した」ことについての具体的な測定結果は記載されていないことについて、

（判例④）数値限定に臨界的な意義がある発明など、数値範囲に特徴がある発明であれば、その数値に臨界的な意義があることを示す具体的な測定結果がなければ、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ない場合があり得る。しかし、本件全証拠によるも、本件優先権主張日前に「Snを主として、これに、CuとNiを加える」ことによって「金属間化合物の発生が抑制され、流動性が向上した」発明（又はそのような発明を容易に想到し得る発明）

が存したとは認められないから、本件発明1の特徴的な部分は、「Snを主として、これに、CuとNiを加える」ことによって「金属間化合物の発生が抑制され、流動性が向上した」ことにあり、CuとNiの数値限定は、望ましい数値範囲を示したものにすぎないから、上記で述べたような意味において具体的な測定結果をもって裏付けられている必要はないというべきである。

と述べ、サポート要件違反に関する具体的数値の開示の有無に関しては、当該発明が選択発明か否かという点をも斟酌することを明示している点でも注目される。

(ii) 知財高裁平22・4・27判決（平成21年（行ケ）第10296号「赤身魚類の処理方法事件」(判例⑤)

本事案は、赤身魚類の処理方法に関する発明であり、当該方法中の二つの工程（ガス充填工程、低温処理工程）について、サポート要件を具備しないとして特許庁が無効と判断した審決に対する取消訴訟である。判例⑤は、以下のように述べて、特許庁審決を維持した。

(判例⑤) まず、本件特許発明が、発明の詳細な説明の記載内容にかかわらず、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かどうかを検討するに、本件での全証拠を精査してもなお、本件特許発明につき、当業者が、その出願時の技術常識に照らし、赤身魚類の魚肉を上記一連の工程に付することにより、上記課題を解決できると認識できる範囲のものであると認めることはできない。

したがって、本件特許に係る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、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、同発明の詳細な説明の記載により当業者が上

記課題を解決できると認識できる範囲のものであることが必要である。

本件特許に係る明細書（甲36）の発明の詳細な説明には、赤身魚類の魚肉を上記一連の工程に付することにより上記のような課題を解決し得ることを明らかにするに足る理論的な説明の記載はない。

（中略）

このように、本件においては、前記一連の工程に該当する具体的な実験条件及び前記課題を解決したことを示す実験結果を伴う実施例の記載に基づき、前記課題が解決できることが明らかにされていない。

以上からすれば、特許請求の範囲に記載された本件特許発明は、明細書の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前記課題を解決できると認識できる範囲のものではなく、明細書のサポート要件に適合するとはいえない。

この判決においては、傍点部において、パラメータ事件判決の規範を採用して、発明の詳細な説明に課題を解決できることについて説明がされているかどうかを論じており、明細書には課題の解決につき、理論的な説明、実験データによる裏付けのいずれも存在しないと認定し、当該結論に至っている。

(3) このように、フリバンセリン事件判決（判例①）以降も、パラメータ事件判決の論理に従ってサポート要件を判断した例はいくつも存在しており、現時点において、我が国においては、サポート要件の判断手法については、あたかもダブルスタンダードのような状況が続いている。これがフリバンセリン事件判決が判示するように、事件にかかる発明の性質や論点の種類によって異なるのか、知財高裁の合議部によって異なるのか（フリバンセリン事件の判断手法は、知財高裁第3部独自のものか）、という点は定かではない。

2. 【明確性要件】ある構成要件の技術的意義が特許発明において不明確である、という趣旨の明確性要件違反にかかる主張はできるか。

特許発明のある構成要件の技術的意義が不明なために、発明全体が奏功し得ない場合、我が国の特許制度の建前からすれば特許法第29条1項柱書きにより発明未完成とされるべきである。しかし、我が国においてはこの条項は謙抑的に運用されており、特定の構成要件の技術的意義が不明な場合に同柱書きが適用されて特許無効と判断されることは、極端な場合を除いてないものと思われる。

そこで、このような場合、特許法のどの条項に基づいてかかる主張をすべきかという点が問題となるが、この点が、知財高裁平成22・3・24判決（平成21年（行ケ）第10281号（判例⑥））において判示された。この判決では、

訂正明細書には、金属組織としてフェライトに注目し、これが存在することの技術的意義が、高強度とプレス加工性の良いことの両立にあるとは、記載されていない。…」(17頁4行～6行)とし、「してみると、訂正明細書には、高強度とプレス加工性の良いことの両立という技術的意義は、本来的に、マルテンサイト及び残留オーステナイトを体積率で3～20%含む金属組織としたことによるものとして記載していると認められる。」(17頁16行～19行)とした上で、「してみると、高強度とプレス加工性の良いことの両立という技術的意義は、本来的に、マルテンサイト及び残留オーステナイトを3～20%含む金属組織としたことによるものであるとの技術的内容を認めることはできず、結局のところ、訂正明細書の記載からは、金属組織として、フェライト中に『体積率で3%以上20%以下のマルテンサイトおよび残留オーステナイトが混在する』としたことの技術的意義を見出すことができない。」(18頁23行～28行)として、

本件発明1・2は不明確である

と判断した原審について、

(判例⑥) 特許法36条6項2号にいう「特許を受けようとする発明が明確であること」とは、特許請求の範囲における構成の記載からその構成を一義的に知ることができれば特定の問題としては必要にして十分であると解すべきところ、上記イで認められる技術常識及び上記アの記載に照らせば、本件発明1・2における、フェライト中に体積率で3%以上20%以下のマルテンサイトおよび残留オーステナイトが混在するとの点は、加工性を担うフェライト中におけるマルテンサイトおよびマルテンサイト化せずオーステナイトのまま残った残留オーステナイトの体積率を規定したものであり、強度を担うマルテンサイトと、加工時の変形性及びマルテンサイト化した後の強度を担う残留オーステナイトについて、それらの技術的意義は明確であるから、本件発明1・2の特許請求の範囲の記載において、特許法36条6項2号にいう明確性要件違反はないというべきである。

と述べて、明確性要件は、特許請求の範囲に記載された発明にかかる構成が特定できるかどうかという問題であって、その特定の構成が発明全体に対してどのような技術的な意義を有するかという点は、明確性の問題ではないと判示している。

3. 【明確性要件】パラメータ特許における測定条件開示の限界例

(1) パラメータ特許においては、特許発明の構成要件の少なくとも一つが何らかの測定方法による結果の数値範囲により規定されている。この場合、測定方法・条件について十分な開示がないとして、明確性違反に問われるケースが存在する。

例えば、大阪地裁平成19・12・11判決（平成18年（ワ）第11880号（判例⑦））においては、クレーム中の「平均粒子径」という文言が問題になった。この点について、判例⑦においては、以下のように述べて、「平均粒子径」の測定方法について明示の記載も手掛かりとなる記載もない場合は、明確性違反であるとしている。

（判例⑦）このように、本件明細書には、「遠赤外線放射材料と放射線源材料はできるだけ細かな粒子の微粉末とすることが好ましく、一般に、10 μ m以下の平均粒子径とすることが好ましい。より好ましいのは、0.5～1 μ m程度の平均粒子径である。」というように、抽象的に平均粒子径の数値範囲のみが示されているのみで、本件発明の構成要件Cにいう「平均粒子径」がいかなる算出方法によって算出されるものであるか明示の記載もその手掛かりとなる記載もない。また、本件明細書には、本件発明の実施例の遠赤外線放射体の作製方法として、「磁器製ポットをボールミルとして用い、モナザイトを含む上記の配合の原材料に、略同量の水を添加し、湿式混合粉碎を24時間行った。次いで、これを取り出して上水を切り、400 $^{\circ}$ Cの温度で乾燥させた後、200メッシュの篩を通した。」とか、「各種のセラミックス遠赤外線放射材料と、モナザイトと、更に陶石とを、上記の配合で磁製ポットに入れ、これに略等量の水を加えて湿式混合粉碎し、それらの原材料の粒子が平均粒子径において約1 μ m程度になるまで粉碎し、また混合した。」と記載されているのみで、本件発明の構成要件Cにいう「平均粒子径」の測定につき採用されるべき測定方法について明示の記載あるいは手掛かりとなる記載もない。

そうすると、本件明細書の特許請求の範囲の記載中「共に10 μ m以下の平均粒子径としてなる混合物」（構成要件C）との記載は、それが具体的にどのような平均粒子径を有す

る粒子からなる混合物を指すかが不明であるというほかないから、特許法36条6項2号の明確性要件を満たしていないというべきである。

ただし、この事件で問題となった「平均粒子径」は、その技術的意義が多義的であり、その多様な意義に応じてそれぞれいくつかの測定方法が存在するパラメータであった。従い、技術的意義が一義的であり、かつ、いくつか存在する測定方法のいずれによっても同じような測定結果となる場合は、明確性要件の問題にならないという可能性は高い。

また、東京地裁平成15年6月17日判決（平成14年（ワ）第4251号（判例⑧））においては、クレーム文言中の「見かけ比重」について、具体的な測定方法に代わり、「従来より知られた方法」により測定すべきことが明細書中に示されているに過ぎない場合であっても、直ちに明確性違反の問題となるものではないが、そのような測定方法が複数あって、いずれの測定方法も有力な場合は、それらすべての測定方法によって構成要件を充足しない限り特許権侵害ではないと判示した。

（判例⑧）数値限定された特許請求の範囲について「従来より知られた方法」により測定すべき場合において、従来より知られた方法が複数あって、通常いずれの方法を用いるかが当業者に明らかとはいえず、しかも測定方法によって数値に有意の差が生じるときには、数値限定の意味がなくなる結果となりかねず、このような明細書の記載は、十分なものとはいえない。このような場合に、対象製品の構成要件充足性との関係では、通常いずれの方法を用いるかが当業者に明らかとはいえないにもかかわらず、特許権者において特定の測定方法によるべきことを明細書中に明らかにしなかった以上、従来より知られたいづれ

の方法によって測定しても、特許請求の範囲の記載の数値を充足する場合でない限り、特許権侵害にはならないというべきである。けだし、当業者にとって従来より知られた方法の一つで測定した結果、構成要件を充足しなかったにもかかわらず、別の方法で測定すれば構成要件を充足するとして特許権を侵害するとすれば、当業者に不測の事態をじさせることになるからである。

本件においては、従来より知られた粉末マルチロールの見掛け比重の測定方法として、JIS K 6721とパウダーテスター法の二つが存在し、通常いずれの方法を用いるかが当業者に明らかとはいえず、しかも測定方法によって数値に有意の差が生じるのであるから、構成要件Bについては、JIS K 6721とパウダーテスター法のいずれによっても、見掛け比重の数値を充足する必要がある。

この判例⑧においては、直接に明確性要件違反である点は述べていないが、「当業者にとって従来より知られた方法の一つで測定した結果、構成要件を充足しなかったにもかかわらず、別の方法で測定すれば構成要件を充足するとして特許権を侵害するとすれば、当業者に不測の事態をじさせることになる」と述べている点からすると、構成要件の特定が明確であるべきという観点から上記のとおり判示していることは明らかである。

(2) 同じく、パラメータ特許における測定条件にかかる記載の欠如について、明確性違反の問題ではなく、実施可能要件の問題であった判決も存在する。

知財高裁平成23・2・10判決（平成22年（行ケ）第10153号「シランカップリング剤事件」（判例⑨））においては、「シランカップリング剤（A）の単分子（A-1）と、シランカップリング剤（A）の2分子が縮合した分子（A-

2）が、GPCの面積比で、 $(A-1) : (A-2) = 100 : 1 \sim 100$ を満たす」と規定されているにもかかわらず、GPC（ゲル浸透クロマトグラフィー）測定に用いる分離カラムや溶媒などの測定条件が特定されていないケースにおいて、GPC測定においては、測定対象に適する分離カラムの選択が重要であることは技術常識であること、及び、あるカラムがGPC測定において一般的に周知であったことの立証では足りず、より具体的に、シランカップリング剤におけるA-1とA-2との面積比をGPC測定する場合に使用されるカラムとして周知であったことを裏付けるに足りる証拠はないことを背景に以下のように判示した。

（判例⑨）以上からすると、本件明細書には、本件カラム及びTHFを使用したか否かを含め、シランカップリング剤のGPC測定に係る測定条件が開示されておらず、また、本件明細書の記載から、当業者が一般的な通常の測定条件によって測定されたものと理解することができるものということもできない。

そして、原告も、GPC測定において、一般的な通常の測定条件によって実験が行われない場合、測定結果が異なること、すなわち、GPC測定においては、測定条件が異なれば測定結果が異なること自体は争わないところ、シランカップリング剤のGPC測定において、溶媒を変更した場合（THF、トルエン、DMF）、測定結果が有意に異なることは、甲5証明書から明らかである。

したがって、シランカップリング剤におけるA-1とA-2との面積比をGPC測定する場合の測定条件が明らかではない本件明細書の発明の詳細な説明は、本件発明1ないし5及び9について、当業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されているということとはできない。

四 特許訴訟における特許法第36条主張の利用

方法

以上述べてきたように、特許法第36条は多様な法理を包含しており、多くの判例が蓄積されてきている状況である。特に、パラメータ特許においては、特許法第36条に関する要件は厳しく吟味されるべきであろう。

多くの場合において、特許法第36条にかかる諸要件は、構成要件の充足性、新規性・進歩性と絡めて主張されることが多い。この場合、特許法第36条に関する論点は、構成要件非充足、新規性・進歩性に関する論点に劣後する傾向にあるため、構成要件非充足、新規性・進歩性を主張する場合は、特許法第36条に関する論点を提示しても効果は薄いのではないかとの意見もある。

しかし、当職の経験によれば、構成要件非充足、新規性・進歩性と併せて特許法第36条による主張を行うことにより、請求棄却に向けて一層の効果を発揮するものであり、これにより、「特許法第36条違反による特許無効」という直裁的な結論が得られるケースは多くはないものの、特許権者の文言解釈の拡張を防止し、新規性・進歩性違反に対する反論を封じるなど、特許権者の主張の自由度を低くするという点で重要な役割を果たすものである。

以下、構成要件充足性、新規性・進歩性による主張における特許法第36条による主張の効能例を示す。

(i) 特許権者が構成要件文言「弾性体」について、「文字どおり「弾性体」を意味し、実施例に開示されているバネ、ゴムのみならず、粘着剤など出願当時周知の有機樹脂によって構成され、弾性特性を有する物質を含む」との主張をした場合、そうだとしたら、発明の課題を解決できると認識できる程度にバネ、ゴムとは異なる「粘着剤」固有のメカニズムや特性が明細

書中に開示されてなければサポート要件違反であるが、そのような無効理由を含む権利範囲解釈は採用されるべきではないと主張することができる（判例③の趣旨を斟酌）。これにより、特許権者によるクレーム文言に基づいた拡張解釈を封じることができる。

(ii) 文献AとBとの組みあわせによる進歩性違反との主張について、特許権者が実験等の方法により顕著な効果を立証してきた場合、そのような顕著な効果を裏付ける測定のための実験手法や測定値が発明の詳細に十分には開示されていないから、明確性要件違反・サポート要件違反を含む主張であり、採用することはできないと反論することができる（判例④の趣旨を斟酌）。

実際は、予め特許権者の主張を想定し、その主張に対応して特許法第36条に基づく主張をしておくことが望ましい。このような手段を講じることにより、特許権者の主張の幅を著しく制約し、結果として、裁判所をして有利な心証を得ることができる。

要約するに、特許法第36条の主張は、ボクシングにたとえばジャブやボディブローのようなものであり、一撃で相手を倒すことはなかなかできないものの、他の手段と併用することによって、相手の攻撃の幅を制約し、そのエネルギーを徐々に奪うことによって、判定勝ちを獲得するためには必須の手段である。そして、これが特許訴訟における特許法第36条主張の利用方法であると考えるところである。

なお、本稿の執筆にあたっては、弊所高見憲弁護士との協力によるところが大きく、この場を借りて、同氏に御礼を申し上げる次第である。

以上