

数値限定発明の記載要件を判断した 知財高裁判決を読む（続報）



会員 宮前 尚祐

要 約

本稿は、「特許」2011年2月掲載の拙稿「数値限定発明の記載要件を判断した知財高裁判決を読む」の続報である。前稿をまとめ終えた後、数値限定発明（特に特殊パラメータ発明）の記載要件の判断について緩和された（揺り戻し）とも取れる知財高裁判決が相次いで出された。急遽その内容にあたり、ここに報告する。また、記載要件の判断における問題点を、数値限定発明という視点から俯瞰し、洗い出してみたい。さらに、その判断における三極（日・米・欧）の相違に触れ、今般改訂された審査基準との関係も確認する。

目次

1. はじめに
2. 最新事例（No.4, 5）の確認
 - （1） 吸収性物品事件（No.4）
 - （2） 電界放出デバイス事件（No.5）
3. 欧米における審査の状況
 - （1） No.4 吸収性物品事件（欧米）
 - （2） No.5 電界放出デバイス事件（欧米）
4. 検討
 - （1） 公知技術との区別
 - （2） 立証責任の所在
 - （3） 利益衡量のための考慮事由
 - （4） 発明の категорияによる整理
 - （5） 適用法条による整理
5. おわりに

であった（下記表1の事件 No.1～3）。ところがその後、程なく、2件の特殊パラメータ発明に関する事案において、特許庁の判断を覆し、白星（記載要件具備）とする判決が出された（下記表1の事件 No.4, 5）。これらの判決をもって、記載要件に対する厳格化した運用の揺り戻しとみてよいのか。あるいは、先の偏光フィルム大合議判決（No.1）との関係はどうか。三極（日米欧）での判断に差はあるのか。そうした視点から各事案の内容を分析した。

結果として見えてきたのは、記載要件の名の下に公知技術（技術水準）との区別に関する説明が出願人に要求されており、これに対し知財高裁が否定的な判断を示したこと。また、わが国の運用が厳しい方向となっている原因として、記載要件に係る立証責任の所在や、特殊パラメータで表現する必要性、発明のフロンティア性といった利益衡量事由について着目した。さらに、特殊パラメータ発明という視点から、上記判決等に基づき、明細書の記載要件に関する条文ごとの整理を試みる。

1. はじめに

数値限定発明のなかでも、特殊パラメータ発明⁽¹⁾の記載要件は厳しく問われ、その不備の解消はきわめて難しい。筆者が先に確認した知財高裁判決のなかにあつて、3件中、3件とも黒星（記載要件不備）の結論

[表1] 特殊パラメータ発明について記載要件が判断された知財高裁判決

No	事件名称	事件の表示	前審種別*1	追加実験	特許庁*2	裁判所*2	条文*3
1	偏光フィルム	平成 17・11・11 H17(行ケ)10042	異議	あり	×	×	6①
2	二軸延伸フィルム	平成 17・11・17 H17(行ケ)10295	異議	なし	×	×	4
3	水性接着剤	平成 19・07・19 H18(行ケ)10487	無効	あり	×	×	4
4	吸収性物品	平成 22・08・31 H21(行ケ)10434	拒絶	あり	×	○	6②
5	電界放出デバイス	平成 23・04・14 H22(行ケ)10247	拒絶	あり	×	○	4

*1 異議：特許異議申立、無効：無効審判、拒絶：拒絶査定不服審判

*2 「×」は記載要件違反と判断されたもの。「○」は記載要件を充足すると判断されたもの。

*3 裁判所で記載不備が争われた条文。「6①」は36条6項1号、「6②」は同項2号、「4」は同条4項1号を意味する。

その上で、上記各論点について、今般改訂された新審査基準⁽²⁾の規定内容を確認し、実務上の留意点について考察する。

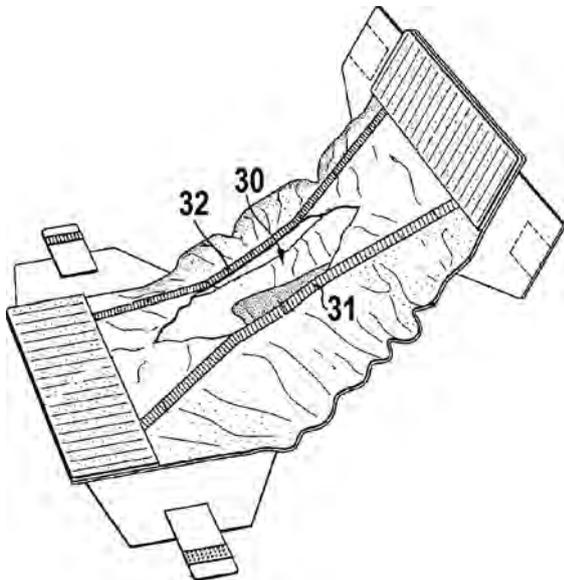
2. 最新事例 (No.4, 5) の確認

上記表1の事件 No.1～3については先に本誌を通じてその概要を報告した⁽³⁾。本稿ではまずその後判決の出された上記事件 No.4, 5について、その争点と判示内容を確認する。

(1) 吸収性物品事件 (No.4)

ア. 発明の構成および効果

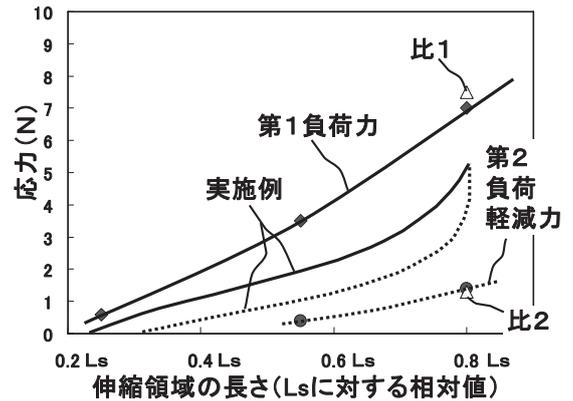
本願発明は次の2つの特徴(要件A, B)を有する。要件Aは、この発明が吸収性物品(使い捨ておむつ)を対象とし、下記図1中の符号30で示した空間(以下、「うんちポケット」と称する)を有することを規定する。このうんちポケット30は、その両側の弾性部材31, 32の収縮力で適度に開口し、乳幼児が着用して排泄があったときに、その便をここで受け止めて収納する。



【図1】 本願発明の例示おむつ⁽⁴⁾

要件Bが争点となった特殊パラメータである。ここでは、このおむつが下記図2に示した弾性特性を有することを規定している。同図の「第1負荷力」とは、初期のおむつを長手方向に伸長(負荷)するときの応力を意味する。「第2負荷軽減力」は、二度20Nでの伸長を行った後におむつがその伸長状態を回復(除荷)するときの応力である。図示したグラフの縦軸は応力、横軸は20Nで伸長したときの伸縮領域の長さLsに対する相対的な長さである。同図には、併せて、本

願明細書に示された実施例の弾性特性曲線を示した。

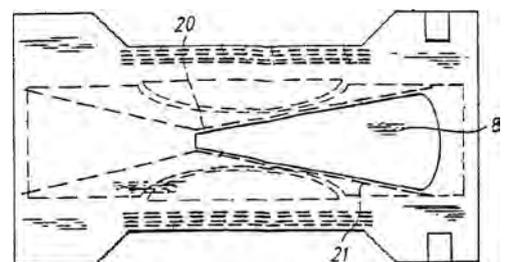


【図2】 要件Bのパラメータの関係を示すグラフ

要件Bで規定される「第1負荷力」及び「第2負荷軽減力」は要するに製品性能の代用メジャーである。「第1負荷力」(=初期の伸長応力)の値が高すぎると、初期製品を引き伸ばしにくい。つまり、おむつが硬く、乳幼児におむつを穿かせにくい。出願人は追加実験データを示し(図中「比1△」)、そのレベルのおむつでは着用容易性が失われることを示した。一方、「第2負荷軽減力」(=疲労時の回復応力)は、着用後に疲労を受けた製品に残る締め付け力に相当する。この値が追加実験データ(図中「比2△」)のように下限値を割り込むと、おむつが緩み、うんちポケットでの糞便の捕集・収納性が劣る。

イ. 公知技術との関係

本件の審査では進歩性(29条2項)の欠如について拒絶理由が発せられていた。そこで引用された文献に開示されていたのは下記図3のおむつである。このおむつはうんちポケット8を有し、その両側に物品のほぼ全長に延びる弾性部材20,21を有する。つまり、本願発明と構造的に共通する(要件A)。これに対し出願人は、先に述べた追加比較実験データ(△)を意見書中で示しつつ、「引用例1には本願発明の上記特徴のような弾性特性に関する記載はなく、そのようなことを示唆する旨の記載もない。」と主張し、その拒絶理由を解消した。



【図3】 引例の図面に開示されたおむつ⁽⁴⁾

ウ. 本件の争点と裁判所の判断

本件で争われた拒絶理由は明確性要件違反である（36条6項2号）。知財高裁は被告（特許庁長官）の主張を容れず、記載要件不備とする審決を取り消した。その争点は下記の3点であった。

争点1：発明の構成と課題等との技術的關係
争点2：過度な実験確認の必要性
争点3：公知物との区別

<争点1>発明の構成と課題等との技術的關係

審決は、次のことを指摘していた。「『伸長時短縮物品長 L_s 』と、『第1負荷力』及び『第2負荷軽減力』との関係により物品の弾性力を特定することが、吸収性物品の機能、特性、課題解決と、どのように関連するのかは、明確ではない。」（下線筆者）

知財高裁は下記のように説示し、6項2号の判断における、その認定手法自体に誤りがあったとした。

「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うまでもない。」「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。」（下線筆者）

<争点2>過度な実験確認の必要性

被告（特許庁長官）は、訴訟内で次のように主張している。「本願各補正発明のように、吸収性物品の具体的な構成が予想できないような場合には、・・・実験の負担を怠ると第三者は不測の不利益を受けることになる。」

これに対し、知財高裁は以下のように判断した。「①被告の主張どおり、実験等によって、本願各補正発明の技術的範囲に含まれるか否かを確認することができるのであれば、それは、すなわち、特許請求の範囲が明確である・・・」「当該製品が特許発明の特許請求の範囲に記載された構成を具備するか否かを確認する作業（実験や計測等を含む。）は必須であり、そのような作業が必要であるからという理由によって、当該特許請求の範囲の記載が不明確であり、法36条6項2号に反するとはいえないこと等に照らすならば、被告

の主張は、その主張自体失当である。」（下線筆者）

いわゆる過度な実験確認の必要性（undue burden of experimentation）と呼ばれる争点は、そもそも36条6項2号の範疇の問題ではない。そう断ぜられたと言えよう。

<争点3>公知物との区別

被告の主張は次のとおりである。「本願補正明細書に基づいて、吸収性物品の技術常識（技術水準）を構成する一般的な吸収性物品（従来技術）の『第1負荷力』や『第2負荷軽減力』がどのような特性のものであるのかを理解することができず、本願各補正発明を特定するパラメータと技術水準との関係を理解することができない以上、本願各補正発明を『第1負荷力』や『第2負荷軽減力』により特定しても、その技術的意味を把握することができない。」（下線筆者）

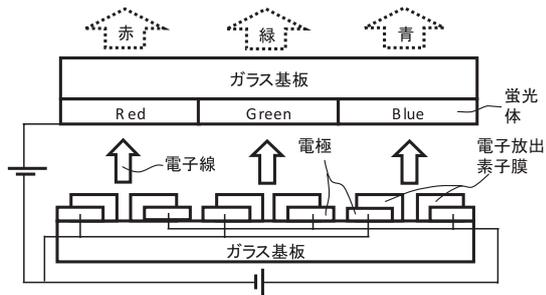
しかし、知財高裁は次のようにして、この主張を退けた。「『第1負荷力』や『第2負荷軽減力』が明確に定義され、本願各補正発明の構成による技術的範囲が明確である限り、第三者に不測の不利益を与えることはなく、従来の技術水準と比較した本願各補正発明の構成の技術的意味は、法36条6項2号に反するか否かの問題とはなり得ないから、被告の主張は、採用の限りでない。」（下線筆者）

公知物（技術水準）との区別についても、6項2号が予定する要件ではないことが確認された。

(2) 電界放出デバイス事件（No.5）

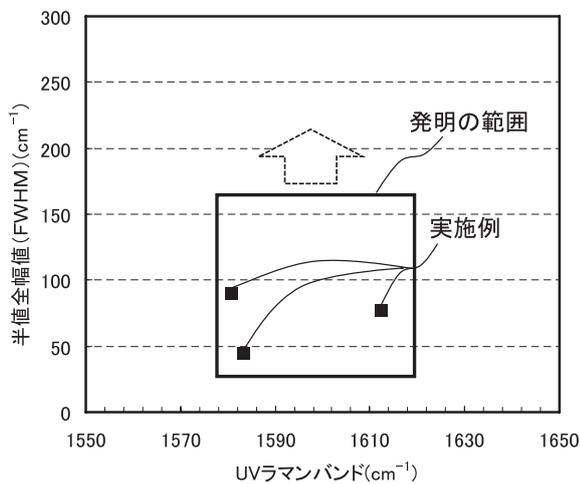
ア. 発明の構成および効果

本願発明が発明対象とする電界放出デバイスとは、一般に表面伝導型電子放出素子ディスプレイ（SED）と呼ばれるものである。このSEDは、具体的には、下記図4に示した構造を有する。すなわち、各画素に対応した素子膜から電子を放出し、これをR（赤）、G（緑）、B（青）のカラーフィルターを配した蛍光体に衝突させる。これにより各色に発光させ、カラー表示画像を得ることができる。シンプルな構造でありながら高画質を実現する次世代の表示装置として精力的にその研究開発が進められていた。



【図4】 SEDの構造例の模式図（筆者作成）

本願発明の構成要件はA及びBの2つからなる。要件Aは、このデバイスが電子放出素子膜として炭素膜を採用したことを規定する。要件Bが数値限定である。そこでは、前記炭素膜の物性がラマンスペクトルで特定され、 $1578 \sim 1620\text{cm}^{-1}$ にピークをもち、その半値全幅値 (FWHM) が $25 \sim 165\text{cm}^{-1}$ の範囲のものと規定されている（下記図5参照）。本願明細書によれば、この要件Bは Chemical Vapor Deposition (CVD) で得られる、ダイヤモンド、グラファイト、アモルファス状炭素等が特有の状態で混合ないし複合化した炭素膜（以下、「特定の複合炭素膜」という）を規定している。この特定の複合炭素膜を電子放出素子膜に利用することにより、SEDにおいて、「従来技術のダイヤモンド状の炭素あるいはCVDダイヤモンド膜に比べて、優れた放出特性を示す。」とされている。



【図5】 要件Bの数値限定の関係を示したグラフ

イ. 公知技術との関係

本願明細書には、当時の技術水準に属する炭素膜が記載されている。それは、明細書の記載および原告（出願人）の主張にあたり、ダイヤモンドライカーカーボン（アモルファス）膜に相当する。この公知の炭素膜におけるラマンスペクトルのピークは、上記図5の破線矢印で示した方向に位置し、本発明の範囲からは

外れる。すなわち FWHM がより広いピークを呈するとされている。

SEDに関連する公知例についてみると、審査段階で引用された文献には、炭素膜ではなく、PdO（酸化パラジウム）からなる電子放出素子膜を用いたものが開示されていた。つまり、炭素膜を電子放出素子に用いること、その用途自体が新規という状況である。

ウ. 本件の争点と裁判所の判断

本件で争われたのは36条4項である。その争点は大きくみて以下の2点。

争点1：実施可能範囲の網羅性

争点2：公知物との区別

<争点1>実施可能範囲の網羅性

本願明細書の [0010] ~ [0012] には、CVDの一般的あるいは広い範囲のプロセス条件が記載されていた。しかし、実施例と呼べる具体的な材料や製造条件等の開示はない。得られた炭素膜について3つのラマンスペクトルが記載されているのみである（上記図5実施例「■」参照）。被告（特許庁長官）は、上記抽象的なプロセス条件の開示のみでは当業者が取りうる選択肢は膨大なものとなるとし、過度な実験確認が必要となることを強調した。

ここは少し長くなるが、やや具体的な技術内容を含めて説明しなければならない。知財高裁は以下のとおり判示して被告の主張を退けている。

「原料ガスを十分に供給して、基板温度を上げて結晶性を高めることが一般的膜形成の技術常識というべきであるから、これは予測可能な結果であるといえることができる。」

そして、クリーニングやエッチングを行う前提で、結晶核を形成する段階（シーディング工程）ではメタン濃度をある程度高くし、発生した結晶核を成長させる段階（グロース工程）では、メタン濃度を下げるという方法で、本件意見書（甲5）のランシートのサンプル（LJ012397-02-Aの試料）が製造できたのであり、最終目標とする炭素膜の構造である無秩序なマトリックス内に秩序立った sp^3 結合炭素が均一に少量存在するというものの製造方法といえることができる。

以上のとおり、本願明細書 [0010] ないし [0012] の条件範囲は、製造可能なパラメータ範囲を列挙した

と捉えるべきで、当業者は具体的な製造条件決定に際しては、技術常識を加味して決定すべきものである。」（下線筆者）

本件においては明細書に記載された前記3つの実施例（前記図5「■」）について、製造条件の詳細が事後的に提示されている。これに対して、裁判所が認定した技術常識と解すべき前記下線部の説示から導かれるプロセスは、メタン濃度をシーディング工程からグロース工程にかけて低下させる「LJ012397-02-Aの試料」のみである（下表2参照）。

〔表2〕メタン供給濃度

	シーディング	グロース
FF031497-01-A	0.5%	—
LJ012397-02-A	12.3%	3.3%
LJ012797-03-A	12.3%	—

確かに、例「02-A」のプロセス条件は特徴的な条件ではある⁽⁵⁾。しかし、例「01-A」、「03-A」を含む極端な条件のすべてが、本願発明の炭素膜を実現するものとして、上記裁判所の指摘する技術常識から説明がつくものとは解しがたい。とすれば、出願人が明細書の記載及び技術常識をもって積極的に主張し説明づけるべきものは、発明の範囲全体の具体的な製造可能性のすべて（網羅的）である必要はないと言えそうである。このあたりは、後でさらに立証責任との関係で考察してみたい（後記4.（2））。

<争点2>公知物との区別

被告（特許庁長官）はこの争点について、「本願明細書又は図面には、従来技術の炭素膜についての製造、及び、従来の製造方法との変更点、それぞれについて何ら記載もされていない。」（下線筆者）と指摘していた。つまり、物の新規性だけでなく、その違いを裏付ける公知物（特許庁が引用した甲1刊行物等）との製造上の区別を示すべきであるとする。

知財高裁は次のとおりに答えた。「本願発明とは膜構造や特性が異なるダイヤモンド膜に関する甲1刊行物によって、UVラマンバンドを特定して、電界放出デバイス特性を向上させた本願発明の記載要件判断における、一般的なダイヤモンド状炭素（DLC）膜の製造方法に関する技術水準を認定すること自体、誤りである。」（下線筆者）

この説示をもって、技術水準の認定の誤りなどと解するのは筋違いであろう。議論の対象は新規性・進歩性

ではない。この点を含め総合考慮すると、この判決により、実施可能要件の判断に関して、その製造可能性を超え、技術水準（刊行物）との対比に基づく厳密な製造上の区別をも求める、その判断の仕方自体が否定されたものと言えよう。

3. 欧米における審査の状況

（1）No.4 吸収性物品事件（欧米）⁽⁶⁾

ア. 米国では、日本と同様に記載要件上の拒絶理由が発せられている。具体的には、願望クレームであって、構造の限定が不足し、当業者が実施可能とは言えないことが指摘された。これに対し、本件出願人は、具体的な構造や材料は明細書に開示されており、これに基づき当業者が実施可能であることを主張して拒絶理由を解消している。明確性要件についても問われたが、上記の発明の抽象性の問題はその要件が問うところではないことを主張し（MPEP § 2173.04）、拒絶理由を解消した。

一方、新規性および進歩性の欠如は執拗に問われた。そこでは日本と同様に、本願発明のものと類似するうんちポケット付きおむつを開示した公知文献が引用された。その上で、内在同一として新規性が欠如し、設計事項として進歩性が欠如するとの判断が示されていた。結局、パラメータによる規定を削除し、うんちポケットの形状や構造に関する具体的な技術的特徴を加入して特許されている。

イ. 欧州（EPC）でも、日本・米国と同趣旨の拒絶理由が発せられている。すなわち、特殊パラメータで表現された発明の抽象性に基づく明確性違反、内在的な一致性による新規性・進歩性違反である。これへの対応として出願人は、類似するおむつの構造を開示した公知文献に対しては、おむつの物性（弾性特性）に関する選択発明としての特許性を主張した。具体的な材料を開示した公知文献に対しては、そこに開示された物の弾性特性に関する実験結果を提示し、それが本願発明の範囲から外れるものとなることを主張して反論した。結果として、前記拒絶理由は解消され、日本とほぼ同様のクレーム（特殊パラメータ）で特許されている。

（2）No.5 電界放出デバイス事件（欧米）⁽⁷⁾

本件の対応米国・欧州出願の帰趨は、いたってシン

プルである。両出願ともに拒絶理由なしの一発登録であった。

4. 検討

(1) 公知技術との区別

ア. 上記検討事案からの整理

今回検討した両件 (No.4, 5) において争点として共通し、いずれも特許庁の判断が知財高裁に否定されたものがあつた。公知物（一般的なもの）との区別を記載要件において問う判断手法である。吸収性物品事件 (No.4) の方では、明確性要件（6項2号）として本願発明の物品と一般的なおむつとの区別の証明を求め、そのこと自体が許されないとされている。電界放出デバイス事件 (No.5) の方では、実施可能要件（4項1号）として、物の違いを裏付ける製造上の区別が争点となった。しかし、知財高裁はその作り分けに係る証明の必要性を否定的にみて、記載不備には該当しないと判断した。

イ. 新審査基準と実務上の留意点

(i) 改訂前の審査基準は、この種の特殊パラメータ発明を含む機能・特性により物を特定する発明に対し、公知技術（技術水準）との区別を明確性要件（6項2号）の中で求めていた（改訂前の審査基準 I-1 2.2.2.1 (6) ②参照）。しかし、今回の改訂でこの規定は削除された。上記判決等の流れを考慮したものと思われる。

(ii) 一方、これに変わり、6項2号で明記されたのは、技術常識を考慮して発明が明確と言えるか否かを問うという点である（新審査基準 I-1 2.2.2.4）。これ自体は規範として目新しいものではない。確認的にそれを詳しく説明したものと言える。

ここで触れるとすれば、そこで挙げられた事例は従前と変わらないものの、技術常識を考慮すると発明がかえって不明確となるとする判断類型が項を分けて明示されたことである（新審査基準 I-1 2.2.2.4 (1) ② (ii)）。技術常識に基づく積極的な理由づけがあれば、明確性を否定される側も納得がしやすいであろう。また、その認定の基礎となった技術常識の解釈や、それを根拠に不明確とする理由について具体的に争うことができ、争点がより浮き彫りになる。そうした運用上の変化にも期待したい。

(iii) さらに、新審査基準では、6項2号の項に、6項

1号もしくは29条1項・2項の欠如を問うべきものは、それらの条文における拒絶の対象とするということが注意的に明記された（新審査基準 I-1 2.2.2.4 (1) ① (ii)）。これも前記判決を意識したものと解される。

結果として、特殊パラメータ発明については、記載要件としても6項1号、あるいは新規性・進歩性のウエイトが増してくると思われる。各条文における拒絶理由通知の出され方や、その説示の傾向を見ながら、実務対応ないし明細書の作成に反映していく部分が出てくるものと予想される。

(2) 立証責任の所在

ア. 上記検討事案からの整理

電界放出デバイス事件 (No.5) において、判決文には以下のような説示がある。

「本願明細書に記載された複数の条件の全範囲で、本願発明が製造できる必要はなく、技術分野や課題を参酌して、当業者が当然行う条件調整を前提として、[0010] ないし [0012] に記載された範囲から具体的製造条件を設定すればよい。」（下線筆者）

事案解説のなかでも触れたが、知財高裁は、実施可能要件に対する説明や証明が網羅的である必要までではないことを示唆しているともとれる。この考え方は、立証責任の見地から、さらに以下のように敷衍することができるのではないだろうか。記載要件について発明の代表例に関する具体的な証明と、それに関連する一般的な技術事項からみた相応の実施の可能性とが明細書等から読み取れれば、その立証責任は転換される。そして、それ以外の技術事項の実施の不可能性や課題解決の不可能性は、記載要件の充足性を否定する側が、必要に応じて反証すべき事項となる。

イ. 欧米との対比

わが国における記載要件の立証責任は、先の偏向フィルム事件 (No.1) (大合議判決) において、次のとおり確認された。

「明細書のサポート要件の存在は、特許出願人・・・又は特許権者・・・が証明責任を負うと解するのが相当である。」（下線筆者）

この考え方はこれまで多数説とされ⁶⁾、上記の判示内容は特に違和感なく受け入れられている。しかし、欧米の審決やガイドラインは以下のように説示してお

り、当然に、その立証責任が出願人・特許権者にあるとはしていない。

・欧州の審決における説示⁽⁹⁾

「開示が不十分であるとする拒絶は、証明できる事実に基づく重大な疑いがあることを前提とする。開示が不十分であるというためには、その立証責任を異議申立人が負い、特許明細書を読んだ当業者が技術常識を参酌してもその発明を実施できないだろうという蓋然性について説明づけるべきである。」（下線筆者）

・米国の記載要件ガイドライン⁽¹⁰⁾

「発明に関する記載（written description）がクレームに支持（support）を与えていると当業者が認識しないであろうとする理由もしくは証拠を示す最初の義務は、・・・審査官が負う。出願された明細書にはクレームされた発明の適切な記載があるという強い推定が働き・・・結果として、出願当初のクレームに対する記載欠如の拒絶はまれになるはずである。」（下線筆者）

立証責任の分配は、見えにくいですが、徐々にかつ確実に実務判断の流れを形成していく。わが国において記載要件の立証責任を一方的に出願人・特許権者側に課すとしたことで、攻撃防御のバランスを崩す要因になっていたり、諸外国との相違を生む原因となつているとすれば、その在り方について今一度検討してみる必要があるかもしれない。

ウ. 新審査基準と実務上の留意点

（i）新審査基準では、立証責任に関連し、「第36条第6項第1号に適合するといえないとき（真偽不明の場合を含む）は、その拒絶理由により拒絶の査定を行う」（下線筆者）と規定する（新審査基準 I-1 2.2.1.4 (3)等）。この記載は、すなわち、真偽不明の場合の不利益を出願人に課したものであり、その立証責任は出願人側にあることを意味している。これは改訂前から規定されていたことであり、4項1号を含め改訂前後で変更はない。ただし、新審査基準においては、特に6項1号について審査官側の説明事項が詳細に規定された。今回の改訂はここに重点の一つがあるものと解される。

（ii）さらに新審査基準の事例集にあたると、その攻撃防御について、事例6が興味深い示唆を与えている。本事例は、ペプチダーゼ阻害剤を発明対象とする。その発明は、明細書に実施例のない化合物 a を含

んでいる。審査官は特定の技術常識 A によれば化合物 a は所望の作用効果を示さないものと認定し、記載要件（4項1号、6項1号）に違反すると結論付けた。これに対し出願人は、上記とは異なる技術常識 B を提示し、上記化合物 a でも所望の効果を奏すると解しうることを主張している。その上で、上記化合物 a における効果を確認した実験成績証明書を提出した。この状況で、本事例はその拒絶理由を解消できるとする。

技術常識 A と技術常識 B が競合している。その点では是非を決しがたく、真偽不明の状況と言え。そのときにも、それを打開し、最終的に記載要件を肯定させる資料として実験成績証明書が位置づけられている。実務判断への妥当性への配慮が窺え、参考になる。

（3）利益衡量のための考慮事由

ア. 電界放出デバイス事件（No.5）において、日本では高裁までもつれたのに対し、欧米では拒絶理由通知なしの一発登録であった。象徴的な相違である。これまでに報告された三極の事例分析をみても、化学分野の特殊パラメータ発明については、その記載要件が、日本においてのみ厳しく判断されていた⁽¹¹⁾。その差を生む要因は単純ではなく、特定するには至らないものの⁽¹²⁾、その可能性を含むものとして以下の2点について触れておきたい。

イ. 必要性の参酌

（i）抽象的な規定でしか表現しえない事情（必要性）を考慮して、その表現による保護を許容する評価手法があり得る。ここでは、これを「必要性の参酌」と呼ぶこととする。欧州特許庁では、これが審査ガイドラインに規定されている⁽¹³⁾。外形的に表現することが難しい化学・バイオの発明にあって、このような表現上の難しさを参酌した審理は、記載要件判断の帰趨に無視できない差を生む可能性がある。

（ii）実は、この「必要性の参酌」は我が国でも既に認知されており、改訂前の審査基準に規定されていた⁽¹⁴⁾。しかし、この点はその運用が特に深まることなく、今回の改訂により削除されている。他方、事例集ではこれを考慮したと解される事例 11 が追加されている。本事例の発明は、ポリプロピレンフィルムを、その流動性指数の関係式と、樹脂成分の配合量とで規定している。そこには下記の記載があり、結論として記載要件を満たすとす。

「高分子化合物を化学構造で規定することは必ずしも容易ではないため、高分子化合物は特性値を用いた数式により規定されることがある。」

この事例 11 では、実施例 7 つ、比較例 9 つの計 16 水準により、発明の実施可能性及び発明の効果を実証している。偏光フィルム事件 (No.1) も高分子化合物の発明に関するものであった。しかし、その実施例・比較例は 2 つずつ。

(iii) 実施例は多い方が良いとして、その数のみを問題にして済まされるものではない。前稿⁽³⁾で述べた数値限定に係るメカニズムの記載の巧拙と併せ、実務事案などに学びながら、記載の必要十分な程度を見極めていくことが肝要である。

ウ. フロンティア性の参酌

(i) 欧州特許庁の審査ガイドラインには以下の規定がある⁽¹⁵⁾。

「既存技術を向上させる発明と比較して、まったくの新しい分野を開拓する発明には、クレームにおけるより広い一般化が認められる。」

これは要するに、当該発明に対する公知技術（技術水準）を認定し、そこから大きく飛躍する発明について、具体例によるサポートの程度を緩和する利益衡量といえる。先端技術であればあるほど実施例を充実させることは難しい。一方で産業的な保護価値が高いことも事実である。そうした観点からの妥当性への配慮と言える。

(ii) くしくも、この考え方は、知財高裁の審理判断の中に既に取り入れられていたように思う。筆者は前稿⁽³⁾でこのことを中心に論を進めた（特に、前稿 6. [検討 3], [検討 5], [検討 6] 参照）。つまり、知財高裁は記載要件の判断にあっても公知技術（引用文献）からの距離感を探り、そこから相応の飛躍の見られる発明ないしそれを基礎付ける構成であれば、数値範囲に関する臨界的意義などの厳格な実証を求めていなかった。

本稿で検討した事件 No.5 [電界放出型デバイス事件] に係る発明も、炭素膜を電子放出材として初めて適用した点で、その分野におけるフロンティア性が窺える。それが結論に反映されたかは定かではないものの、欧州では上記審査ガイドラインに基づき審査段階からそれが考慮され、日本では知財高裁で初めて考慮されたとすれば、その経過の差も一応うなずけること

となりそうである。

(iii) 何をもってフロンティア性を評価するのか。それ自体微妙なところを含み、さらに検討を要するところではある。その点も含め、今後我が国の記載要件に関する制度運用のなかで重視される可能性のある考慮事由として注目していきたい⁽¹⁶⁾。

(4) 発明のカテゴリーによる整理

ア. 上記検討事案からの整理

電界放出デバイス事件 (No.5) の判決には、次のように判示する部分があった。

「物の発明においては、物を製造する方法の発明において、特許請求の範囲に製造条件の範囲が示され、公知物質の製造方法として、方法の発明の効果を主張しているケースとは、実施例の網羅性に関して、要求される水準は異なるものと解される。」（下線筆者）

偏光フィルム事件では、製造方法がその発明対象であった。そうではない「物の発明」を対象とする本件では、製造に関する記載要件上の説明の程度は相対的に軽度でよい。一見甘くなったようにも映る本件について、大合議部判決とは発明対象（カテゴリー）が異なるのであって、判断規範として齟齬するものではない。この説示は、まずその旨の断りと言えよう。

さらにこの説示に含まれる一般則としての側面に目を向けると、次のように言い換えることができるのではないだろうか。「物の発明」にあつては、その「製造可能性」および「製造上の効果」を、「製造方法の発明」と同水準の網羅性で立証する必要はない。言われてみれば当たり前とも思えるが、これまであまり意識されてこなかった整理の視点と言えよう。

イ. 新審査基準と実務上の留意点

審査基準上、4 項 1 号において、カテゴリー別に記載要件の内容を説明した部分があるが（新審査基準 I-1 3.2.1 (2)~(4)）、ここは改定前後で変更されていない。そこでは、むしろ「物の発明」の方でこの種の特許パラメータ発明（機能・特性により物を特定する発明）に触れ、「作ることができること」に関する詳しい明細書上の記載を求めている。少なくとも、上記判決の言うように、「物の発明」の属性を考慮した記載要件における緩和的な見方は示されていない。今後の実務のなかで、カテゴリーを意識した整理が進む可能性があり留意しておきたい。

（5）適用法条による整理

ア．4項1号と6項2号との関係

本論点を整理する上で、上記吸収性物品事件（No.4）の判決文より下記の一説を引用したい。

「特許を受けようとする発明が明確であるか否かは、・・・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うまでもない。」「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。」（下線筆者）

つまり、6項2号は4項1号とは異なり、発明の構成に係る技術的意義と明細書等の記載との実質的な関係を問う規定ではないことが確認された⁽¹⁷⁾。

イ．4項1号と6項1号との関係

今回検討した事案ではないが、この論点について説示した判決を引用する（平成22・01・28 平成21年（行ケ）第10033号：フリバンセリン事件）。

「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。」「法36条6項1号は、・・・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。」「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。」（下線筆者）

偏光フィルム事件（大合議部判決）は特殊パラメータ発明を対象とした事案である。であれば確かに、例外的なものとも見ることができ、一般的な事案はこれに拘束されるものではない。その上で、本判決が説示する「形式的に理解することで足りる」とする趣旨からして、特殊パラメータ発明などの「広すぎるクレーム」と言われる類型は別として、一般的な発明に対する6項1号の役割は、形式的サポートの有無の監視に留まると言えよう。

ウ．記載要件の条文ごとの位置づけ

こうした一連の判決の流れを概観していくと、下表のような条文上の整理が浮かび上がってくる。

〔表3〕記載要件の条文上の整理（試案）

6項 2号	発明の文言上の特定性・明確性 [不測の不利益の有無]	A
4項 1号	(I)製造可能性・使用可能性 (II)発明の課題と構成の技術的關係	
6項 1号	発明の明細書におけるサポート [形式的理解]	
	広すぎるクレームに関する対策	B

ここから読み取れるのは、要するに、4項1号が記載要件の中核をなし、その脇の形式的な部分を6項2号（明確性）と同項1号（形式的サポート）とが固めるという建前である（表中A）。これは、平成12年及び平成15年に改訂される前の審査基準のあり方である。知財高裁はそのあたりを座りが良いと見ているのではないだろうか。

その上で、6項1号が、追加的に表中B、つまり平成6年の法改正以降に問題として顕在化した「広すぎるクレーム」への対策の役割を担う。このBの機能が一般化されすぎてしまい、6項2号、4項1号にまで波及して境目をなくし、全体のバランスを欠いた。その是正が求められたものと解される。

エ．新審査基準と実務上の留意点

新審査基準の6項2号はおおむね上記知財高裁の考え方と一致する方向で改訂された。しかし、4項1号と6項1号との整理に関しては、必ずしもそうとは言えない。審査基準専門委員会の資料は、改訂基準案が上記フリバンセリン事件の判示事項とは「齟齬する可能性がある」が、「一般論として否定するものであるとはいえない。」としている⁽¹⁸⁾。

確かに、上記判決は、個別事件を処理する知財高裁判決の一つに過ぎない。しかし、4項1号と6項1号との関係を真っ向から判示した、ほとんど唯一の判決である。軽視することはできない。今後、知財高裁がフリバンセリン事件にある立場を一般論として維持していくようであると、懸念された新審査基準との「齟齬」が表面化してくることもありえる。

5. おわりに

先の報告⁽³⁾をまとめ終えたところで、前記吸収性物品事件（No.4）の判決が出された。その後、程なく、電

界放出デバイス事件（No.5）の判決が出された。いずれも驚くべき判決であった。急遽、これらの訴訟資料にあたり、事案の整理を進めた。その作業が一段落し、一応のまとまりを見たところで、今度は審査基準の大幅な改訂があった。記載要件に関する議論の展開の速さと、混沌とした状況を改めて実感する。

上記事件 No.1～5 の明細書を、今、出願するとして、それらが記載要件を満たすのか、満たさないのか。実務家にとって基本的かつ重要な目利き事項であるにもかかわらず、必ずしもその予測性が高いとは言えない。三極で温度差があることも、さらにその実務判断を難しくしている。新審査基準が実務に与える影響は大きい。これを中心に、その運用状況を、裁判例や三極の動向に照らしながら注視していかなければならない。

以上

注記

- (1) 特殊パラメータとは、発明者自身が独自に創作した測定方法や定義により設定したパラメータ、あるいは一般的な数値限定であってもこれらを複数組み合わせることにより特殊化したものを言う。
- (2) 平成 23 年 10 月 1 日以降の審査に適用される特許・実用新案 審査基準「明細書及び特許請求の範囲の記載要件」を、本稿では「新審査基準」と呼ぶ。
- (3) 先に筆者は 13 件の知財高裁判決を読み、その判断の傾向を報告した（宮前尚祐，「特許」Vol.64, No.2, pp.95-104 (2011)）。本稿はその続報にあたる。なお、前記拙稿の表 1 の事件番号において、「(行ケ)」と表示すべきところが、「(ケ)」とされていたのでここで訂正する。
- (4) 図面は公開公報に掲載されたものの符号や補助線を削除するなど、本稿において編集を行っている。
- (5) CVD によるダイヤモンド形成の一般的な供給炭素濃度は 0.5-3.0%程度と言われる（化学工学会編集，CVD ハンドブック，p.473 朝倉書店）。

- (6) 米国出願 - 親：US10/764,850 (US7,223,261 B2)，子 1：US11/786,890 (US7,771,406 B2)，子 2：US12/830,730，欧州出願 - 親：EP01117670.8 (EP1201212)，子：EP05107348.4 (EP1632207)
- (7) 米国出願 US08/910,604 (US5,869,922)，欧州出願 EP 98937252.9 (EP1004132 B1)
- (8) 竹田稔・永井紀昭編「特許審決取消訴訟の実務と法理」（初版）（石原直樹 [主張責任・証明責任及び証拠調べ]）pp.173-193 (2003)，竹田稔（監修）「特許審査・審判の法理と課題」（初版）（相田義明 [特許要件]）pp.59-73 (2002) など
- (9) Case Law of the Boards of Appeal of the European Patent Office [Sixth Edition July 2010] (II. A. 7. Evidence)（筆者訳）。なお、出願段階では、審査官が事実に基づく根拠を示して指摘したときには、出願人側にその説明責任を課すとしている（欧州特許庁 審査ガイドライン (April 2012) F-IV 6.3 参照）。
- (10) Guidelines for Examination of Patent Applications under the 35. U.S.C. 112 ¶ 1, Fed. Reg., Vol.66, No.4, 1105, II. (Jan. 5, 2001)（筆者訳）
- (11) 特許庁 HP 2008 年 6 月「審査実務に関する三極比較研究」におけるケーススタディで、偏光フィルム事件は、日本においてのみ記載要件不備とされている。
- (12) 三極での記載要件に関する比較研究例として、特許第 1 委員会，知財管理，Vol.58, No.8, pp.1019-1036 (2008)；同，Vol.59, No.12, pp.1615-1629 (2009)；同，Vol.60, No.10, pp.1633-1650 (2010) などを参照した。
- (13) 欧州特許庁 審査ガイドライン (April 2012) F-IV 4.11
- (14) 改訂前の審査基準 36 条 6 項 2 号 I-1 2.2.2.1(6)② (i)
- (15) 欧州特許庁 審査ガイドライン (April 2012) F-IV 6.2（筆者訳）
- (16) この点は「知的財産法の新しい流れ－片山英二先生還暦記念論文集」（石川浩 [急速な技術の進歩に対応するための発明保護と記載要件について－サポート要件導入の功罪と今後の展望－]）pp.53-84 (2010) が詳しく論じており参考になる。
- (17) 同趣旨の判決として 平成 20・10・30 平成 20 年（行ケ）第 10107 号
- (18) 第 5 回 審査基準専門委員会の資料 8, 2.2(3)

(原稿受領 2011. 11. 9)