

実施可能要件を肯定した審決が取り消された事例

東京高等裁判所 平成15年4月8日判決
平成13年(行ケ)第332号 審決取消請求事件

喜 多 秀 樹*

抄 録 本件考案は、「ドアの端面に露出する側板からボルトを出し入れしてドアロックを開閉するアクチュエータ」という構成を含む「ドア用電気錠」に関する。本件明細書にはアクチュエータの一例としてソレノイドが記載されていたが、ソレノイドとボルトの連携機構の具体的構造は記載されていない。かかる状況下で、審決は、ソレノイドが往復の駆動力を発生するアクチュエータとして周知であること、および、その駆動力を伝達機構を介して往復させることが技術常識であることを理由として、旧实用新案法第5条第3項の実施可能要件を満たすと判断した。これに対して、東京高裁は、本件考案はドアの内部に収納される電池で稼働するアクチュエータと制御部とを備えたドア用電気錠であるから、単にソレノイドと伝達機構の周知性を示すだけでは足りず、ドアの内部に収納可能な小電力用のソレノイド及び伝達機構が出願時の技術常識となっている必要があるとし、上記審決を誤りとして取り消した。

目 次

1. はじめに
2. 事件の概要
 - 2.1 特許庁における手続の経緯
 - 2.2 本件考案の内容
 - 2.3 争 点
3. 審決の要点（特許庁の判断）
 - 3.1 適用される審査基準
 - 3.2 争点に係る構成についての検討
4. 判決の要点（裁判所の判断）
 - 4.1 要件定立
 - 4.2 本件明細書からの判断
 - 4.3 出願時の技術水準
 - 4.4 周知技術の検討
 - 4.5 本件模型について
 - 4.6 結 論
5. 解 説
 - 5.1 「その実施をすることができる」
 - 5.2 本件審決と本件判決の対比
 - 5.3 本事件からの教訓

- 5.4 請求項に係る発明との関連性の程度
- 5.5 その他の論点

1. はじめに

本事件は、「ドア用電気錠」に関する登録実用新案について、平成2年法律第30号による改正前の实用新案法（以下、「旧实用新案法」という。）第5条第3項に規定する実施可能要件を充足すると判断した特許庁の審決に対して、東京高等裁判所がそれとはまったく逆に実施可能要件を充足していないと判断し、当該審決を取り消した事例である。

発明の詳細な説明（特に発明の実施の形態や実施例等）において発明の構成をどの程度の具体性をもって開示すれば実施可能要件を満たすのかについては、技術分野によって課題や作用

* 弁理士 Hideki KITA

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

効果等から見た構成の予測可能性が種々に異なるし、出願時の技術水準も事案によって様々であることから、実施可能要件を満たす記載の程度を一般論として一刀両断的に要件定立することは非常に困難である。

しかるに、本事件においては、特許庁がクレームから離れた抽象的な技術論として実施可能要件を判断しているのに対して、裁判所がクレームに即した実質的な内容に基づいて実施可能要件を判断しているという点で、認定内容に決定的な相違が見られる。その意味において、本事件は、実施可能要件を判断する場合においてもクレームの技術的意義との関連を常に念頭に置くべきであるという、当たり前であるが忘れがちな実務上の盲点を示唆するものであると考えられる。なお、後述の通り、この盲点は、実施可能要件が争点となっている本事件以外の審決取消請求事件においてもよく見られる傾向である。

そこで、以下において、本事件の内容を概観するとともに、これと類似する他の事件をも簡単に紹介しつつ、本事件から学ぶべき教訓について検討する。

2. 事件の概要

2.1 特許庁における手続の経緯

被告らは、考案の名称を「ドア用電気錠」とする登録第2506280号の実用新案(昭和63年11月2日出願、平成8年5月16日実用新案登録。以下、その考案を「本件考案」という。)の実用新案権者である。

原告は、平成12年10月17日に、上記実用新案登録の請求項1について無効審判を請求した。特許庁は、この請求を無効2000-35570号事件として審理し、その結果、平成13年6月18日に「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決(以下、「本件審決」という。)を行い、その審決の

謄本を同年6月29日に原告に送達した。

本事件は、上記審決の取り消しを求めて原告が提起した審決取消請求事件(東京高裁 平成13年(行ケ)第332号)である。

2.2 本件考案の内容

本件考案は、実用新案登録第2506280号公報(以下、この公報を「本件公報」といい、この公報に記載されている明細書を「本件明細書」という。)の実用新案登録請求の範囲に記載の通りであり、以下の請求項1のみからなる考案である。

【請求項1】(図1参照)

ドアの端面に露出する側板からボルトを出し入れてドアロックを開閉するアクチュエータと、開錠データまたは施錠データの入力によりアクチュエータを駆動制御する制御部とを備えた本体をドア内部に収納するドア用電気錠において、前記本体に一体にされた電池ケースと、前記アクチュエータおよび制御部に電源を供給する電池を収納し、前記側板の下方に形成された開口部から電池ケースに対して着脱自在にされた電池ホルダと、前記側板の下方に面一に連続して開口部を被覆する蓋体と、を設けたことを特徴とするドア用電気錠。

(なお、下線部分は本事件の争点となった構成である。)

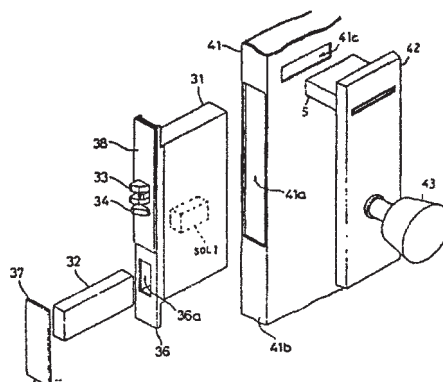


図1 本件考案

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

2. 3 争 点

本件考案の構成要件の一部である「ドアの端面に露出する側板からボルトを出し入れしてドアロックを開閉するアクチュエータ」(以下、これを「争点に係る構成」ということがある。)につき、本件明細書の発明の詳細な説明に、当業者がこれを容易に実施できる程度にその構成について記載されているか、すなわち、旧実用新案法第5条第3項に規定する実施可能要件を充足しているか。

3. 審決の要点 (特許庁の判断)

3. 1 適用される審査基準

本件審決は、本件考案に係る出願が昭和63年11月2日であることから、発明の詳細な説明の記載要件に関する審査基準は、平成6年12月発行の下記の審査基準が適用されると認定した。

なお、以下の審査基準は、特許法第36条第4項に関するものであるが、本件考案の出願日における実用新案法第5条第3項の審査基準としてもそのまま適用される。

「4. 1 許法第36条第4項
特許法第36条第4項

前項第三号の発明の詳細な説明には、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容易にその実施をすることができる程度に、その発明の目的、構成及び効果を記載しなければならない。

① 当業者

『その発明の属する技術分野における通常の知識を有する者』(以下「当業者」という。)とは、『出願に係る発明の属する分野における普通程度の技術的理解力を有する者』をいう。

② 『実施をすることができる』とは、物の発明にあってはその物が作れること、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、物を生産する方法にあってはその方法により物を作れることである。

③ 『容易にその実施をすることができる程度』とは、『出願時の技術常識からみて、出願に係る発明が正確に理解でき、かつ再現(追試)できる程度』をいう。』

3. 2 争点に係る構成についての検討

本件考案の「側板からボルトを出し入れしてドアロックを開閉するアクチュエータ」に対応する考案の詳細な説明の記載は、…(中略)…に示した通りであり、そのうち「ソレノイド SOL1は図外の機構を介してラッチボルト33およびトリガボルト34を側板38から出し入れする」(本件公報4欄18~21行)と、第1図が特に対応する記載である。

そして、考案の詳細な説明には、ソレノイド SOL1とラッチボルト33およびトリガボルト34を連携する機構について「図外の機構を介して」とあるだけで具体的な記載はないし、第1図にも電気錠本体31中にソレノイド SOL1がボルトに隣接して配置されているものが図示されているだけであり、考案の詳細な説明に、本件考案の「側板からボルトを出し入れしてドアロックを開閉するアクチュエータ」について、特にアクチュエータとボルトの連携機構の具体的な構成が明示的に記載されているとはいえない。

しかし、一般的にあって、考案の詳細な説明中にアクチュエータの一実施例として記載されているソレノイドは、往復の駆動力を発生するアクチュエータとして周知であり(例えば電磁弁において周知)、その駆動力を伝達手段を介して往復動作する被駆動体に伝達することも技術常識である。

このことは、被請求人が提出した…(中略)…に記載されているように、本件考案の属する

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

技術分野においても周知技術である。

前記審査基準によれば、「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容易にその実施をすることができる程度に」構成が記載されているかどうかを判断するに当たっては、「出願時の技術常識」を考慮するとしている。

上記した出願時の技術常識を考慮すると、本件考案が「側板からボルトを出し入れしてドアロックを開閉するアクチュエータ」に関して、この構成以上に格別の機能を有する構成として規定しているわけではないし、考案の詳細な説明に設計書のような詳細な説明をすることが求められているわけではないから、本件考案の「側板からボルトを出し入れしてドアロックを開閉するアクチュエータ」に関して、考案の詳細な説明中に「ソレノイド SOL 1 は図外の機構を介してラッチボルト 33 およびトリガボルト 34 を側板 38 から出し入れする」とあり、第 1 図に電気錠本体 31 中にソレノイド SOL 1 がボルトに隣接して配置されているものが図示されていれば、当業者ならばそれに基づいて容易に具体的なドア用電気錠を作ることができるものである。

したがって、本件考案の明細書の考案の詳細な説明の記載が最適な記載であるとはいえないものの、その記載が、本件考案の構成がその考案の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易にその実施をすることができる程度に記載されていないとする程不十分なものであるとすることはできず、本件考案に係る出願が、実用新案法第 5 条第 3 項に規定する要件を満たしていないとすることはできない。

4. 判決の要点（裁判所の判断）

4.1 要件定立

原告は、本件明細書の考案の詳細な説明には、本件考案の「ドアの端面に露出する側板からボ

ルトを出し入れしてドアロックを開閉するアクチュエータ」との構成について、当業者が容易にその実施をすることができる程度に、その構成が記載されていない、審決は、この点の判断を誤った、と主張し、その理由の一つとして、ボルトを動かすことができるソレノイドは、大出力で大きなものとなり、ドア用の錠箱には収納できない、乙 1 文献に記載されたような多数のソレノイドを使用するものは、消費電力が大きいことから、電池駆動の電気錠には採用することができない、本件模型に使用されたラッチングソレノイドは、本件明細書に記載されたソレノイドとは異なるものである、と主張する。

従来のドア用電気錠は、…（中略）…その電源である電池を室内側のドアノブを固定する長座に収納していたのに対し、本件考案は、…（中略）…電池をドアの内部に収納するとの構成により、長座をコンパクトにし、ドアとノブの間隔を小さくすることができるとの効果を奏するものである。請求項 1 に記載された本件考案の内容を簡単に要約すれば、本件考案は、ドアロックを開閉するアクチュエータと、制御部とを備えた本体をドア内部に収納するドア用電気錠において、電池を収納した電池ホルダを着脱自在とする電池ケースを本体と一体にドア内部に設けたことを特徴とするドア用電気錠である、ということができる。

本件考案は、このように、ドアの内部に収納される電池によって稼働することができるアクチュエータと制御部を備えたドア用電気錠に係る考案であるから、本件明細書の考案の詳細な説明においては、ドアの内部に収納される電池ホルダ等の構成のみならず、このような電池によって稼働することができる、ドアの内部に収納されるアクチュエータと制御部を、当業者が容易にその実施をすることができる程度に、その構成等を記載しなければならない（旧実用新案法 5 条 4 項）。

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

4. 2 本件明細書からの判断

ドア用電気錠のアクチュエータとその駆動力伝達機構について、本件明細書に記載されているのは、単に、「このドア用電気錠本体31の内部にはソレノイド SOL 1 が収納されている。ソレノイド SOL 1 は図外の機構を介してラッチボルト 33 およびトリガボルト 34 を側板 38 から出し入れする。」(本件公報の第 4 欄 18 行～21 行)、…(中略)…との文言、並びに、錠本体中にソレノイドが配置されることを示している図(第 1 図)だけである。

審決は、本件明細書のこの記載状況の下で、本件出願時の技術常識につき、「ソレノイドは、往復の駆動力を発生するアクチュエータとして周知であり(例えば電磁弁において周知)、その駆動力を伝達手段を介して往復動作する被駆動体に伝達することも技術常識である。このことは、…(中略)…本件考案の属する技術分野においても周知技術である。」と認定した上で、「本件考案が『側板からボルトを出し入れしてドアロックを開閉するアクチュエータ』に関して、この構成以上に格別の機能を有する構成として規定しているわけではないし、考案の詳細な説明に設計書のような詳細な説明をすることが求められているわけではないから、本件考案の『側板からボルトを出し入れしてドアロックを開閉するアクチュエータ』に関して、考案の詳細な説明中に『ソレノイド SOL 1 は図外の機構を介してラッチボルト 33 およびトリガボルト 34 を側板 38 から出し入れする』とあり、第 1 図に電気錠本体 31 中にソレノイド SOL 1 がボルトに隣接して配置されているものが図示されていれば、当業者ならばそれに基づいて容易に具体的なドア用電気錠を作ることができるものである。」と判断した。しかし、審決のこの判断は誤りである。

本件考案は、上記の通り、いずれもドアの内部に収納される電池によって稼働することがで

きるアクチュエータと制御部とを備えたドア用電気錠に係る考案であるから、当然のこととして、本件明細書の考案の詳細な説明には、このようないずれも電池によって稼働することができるアクチュエータと制御部につき、当業者が容易にその実施をすることができる程度に、その構成等を記載しなければならない。しかし、本件明細書には、アクチュエータとその伝達機構については、上記のような記載しかなく、このような考案の詳細な説明の記載では、本件考案に適用することができるソレノイドとその駆動力伝達機構が存在するか自体がまず明らかでなく、仮に客観的には存在するとしても、当業者は、それを既存の技術の中から探し出してこなければならないのであり、当業者が本件考案を容易に実施をすることができる程度に記載されたものということは困難である。

4. 3 出願時の技術水準

もっとも、このようなソレノイドとその伝達機構とが、明細書の詳細な説明に記載されていなくとも、当業者にとって容易にその実施をすることができるような技術常識に属する事項であるとすれば、その記載を簡略にすることが許容され、少なくとも、明細書の記載不備を理由に実用新案登録を無効とすることはできない、ということが出来る(ただし、上記のようなソレノイドとその伝達機構とが、明細書の詳細な説明に記載されていなくとも、当業者にとって容易にその実施をすることができるような技術常識に属する事項であるとすれば、従来から存在する、電池を室内側のドアのノブを固定する長座に収納するものの欠点を除去するため、このようなソレノイドとその伝達機構とを採用することにして、本件考案の構成に至ることに、どれだけの困難性が認められるのか、という疑問が生じ、本件考案の進歩性は、それだけ否定されやすくなることになろう)。

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

しかし、本件考案は、上記のようなものである以上、単に、乙1文献および乙2文献等から、ドア用電気錠において、ドアの内部に収容することができる往復の駆動力を発生するソレノイド、および、ソレノイドの駆動力をボルトに伝達してボルトを出し入れする伝達機構が周知であることを示すだけでは足りないものであり、これらのソレノイドおよびソレノイドの駆動力をボルトに伝達してボルトを出し入れする伝達機構が、ドアの内部に収納することができる程度の数量の電池による小さな電力によって、ドア用電気錠のボルトの出し入れに必要な力を発揮することができるものである必要があり、かつ、このような小電力用のソレノイドおよび伝達機構が、本件出願時において、当業者にとって、本件明細書の考案の詳細な説明に記載するまでもなく明らかな技術常識となっている事項であることが少なくとも必要なのである。…(中略) …。

4. 4 周知技術の検討

被告らが本訴において周知技術を立証する証拠として提出した乙号各証を見ても、本件出願時において、ドアの内部に収納することができるソレノイドとその駆動力を伝達してボルトを出し入れするドア用電気錠の技術内容を開示するものはあっても、錠本体の外部の電源に接続されるリード線等を備えたものであって、外部電源により駆動するものであったり、外部電源によるものか、あるいは、電池から供給される相対的に小さな電力により駆動するソレノイドに関する技術内容を開示するものか、それ自体からは明らかではないものばかりである。…(中略) …。

以上によれば、本件明細書には、ドアの内部に収納される電池を電源として駆動する小電力用のソレノイドで、ボルトを出し入れするのに十分な力を持った、ソレノイドについて具体的

な記載が全くないばかりか、本件出願時において、定格電力が小さくとも、ボルトの出し入れに必要な力を発揮するソレノイドが、本件明細書に記載するまでもないほどに、当業者間において周知の技術であったことを認めるに足りる証拠はない。

4. 5 本件模型について

被告らは、本件考案が当業者にとって実施可能であることを立証する証拠として、本訴において本件模型(検乙第1号証)を試作して提出した。しかし、本件模型に使用されているソレノイドは、単に、「ソレノイド(6V/6Ω, 1A 定格)」と特定されているだけであり(乙第9号証)、このソレノイドが本件出願時において当業者にとって技術常識といえるものであったのか、あるいは、このソレノイドが本件出願時においてそもそも存在していたものであるのか、いずれもこれを認めるに足りる証拠はない。本件模型は、そもそも、本訴において被告らが試作したものであるから、それだけでは、本件出願時において、本件明細書の考案の詳細な説明に記載されたところから従って、当業者がこれを容易に製作し得たものであることを立証するものではない。本件模型によっては、本件明細書の考案の詳細な説明において、当業者が容易にその実施をすることができる程度に、その考案の構成が記載されていたということを立証することはできない。

4. 6 結 論

以上からすれば、本件明細書の考案の詳細な説明においては、本件考案の「ドアの端面に露出する側板からボルトを出し入れしてドアロックを開閉するアクチュエータ」との構成について、当業者がこれを容易に実施することができる程度に、その構成についての記載がない、というべきであり、この点についての審決の判断

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

は誤りであり、この誤りが結論に影響することは明らかであるから、取り消されるべきである。

5. 解 説

本事件の審理対象は登録実用新案であるが、本事件の争点である実施可能要件に関しては特許法と実用新案法とで実質的に何ら変わるところがない。そこで、以下においては、本件判決等の引用部分を除き、おおむね特許法に準拠して所見を述べることにする。

5. 1 「その実施をすることができる」

旧特許法第36条第3項（平成2年法律第30号による改正前の特許法第36条第3項）は、「前項第三号の考案の詳細な説明には、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容易にその実施をすることができる程度に、その発明の目的、構成及び効果を記載しなければならない。」と規定されているが、前記した旧審査基準によれば、この規定における「容易にその実施をすることができる程度」とは、「出願時の技術常識からみて、出願に係る発明が正確に理解でき、かつ再現（追試）できる程度」のことであるとされている。そして、かかる旧審査基準の定義における、「出願に係る発明」とは特許請求の範囲の請求項に記載された発明のことを意味する。したがって、特許法第36条第3項にいう「容易にその実施をすることができる程度」とは、単に発明の詳細な説明のみに記載されている発明ではなく、「請求項に係る発明」に関して、これを再現（追試）できる程度の記載を要求する趣旨であるということになる。

一方、平成7年1月1日以降の出願に適用される新審査基準においては、以下の通り、請求項に係る発明が発明の詳細な説明に実施できる程度に記載されている必要があるという点が直接的に規定されている。

「3. 2 実施可能要件

(3) 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。したがって、発明の詳細な説明は、当業者が請求項に係る発明（すなわち、第II部第2章1. 5. 1, 1. 5. 2に記載した取扱いにしたがって、請求項に記載された事項に基づいて把握される発明）を実施できる程度に明確かつ十分に記載されていなければならない。しかし、請求項に係る発明以外の発明について実施可能に発明の詳細な説明が記載されていないことや、請求項に係る発明を実施するために必要な事項以外の余分な記載があることのみでは、第36条第4項第1号違反とはならない。』¹⁾

したがって、旧特許法第36条第3項や現行特許法第36条第4項第1号は、条文そのものは発明の詳細な説明に関する記載の程度を規定する表現になっているものの、発明の詳細な説明において実施可能に記載することが要求されている発明の対象は、あくまでも「請求項に係る発明」であり、このことは旧審査基準及び新審査基準を問わず、特許庁の審査実務において従来から一貫して要求されてきたものである。

そして、「請求項に係る発明」は、通常、そこに含まれる各構成が有機的に結合して所定の目的や課題を達成する手段として機能するという経験則からすると、そこに含まれる各構成の技術的意義は当該発明の目的や課題ないし他の構成との関連において把握されるべきであり、そのような関連を何ら考慮せずに独立して、各構成の技術的意義が抽象的に論じられるべきではなく、このことは、当該発明が実施できる程度に記載されているか否かを検討する場合においても、同様に当てはまるものであると解すべきである。

なお、米国審査基準では、実施可能とは、当業者が過度の実験なしにその発明を実施することができることとされているが、発明の実施に必要な実験が過度であるかどうかは、i) クレ

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

一ムの範囲，ii) 発明の本質，iii) 先行技術の状態，iv) 技術水準，v) 予測可能性，vi) 発明者の与えた方向付けの量，vii) 裏付けられた実施例，viii) 発明の開示に基づいてその発明を実施するのに必要な実験の量，の各ファクタに基づいて判断される (MPEP 2164.01(a))²⁾。したがって，米国特許出願においても，クレームに記載された発明に対して実施可能要件が要求されていることは，当然の前提となっている。

5. 2 本件審決と本件判決の対比

そこで，上記審査基準の観点から，本件審決と本件判決を比較検討する。

まず，本件審決は，本件考案の「側板からボルトを出し入れしてドアロックを開閉するアクチュエータ」という争点に係る構成について，本件明細書の考案の詳細な説明にはその具体的な構成が明示的に記載されているとはいえないと認定しつつ，アクチュエータの一実施例として記載されているソレノイドの周知性と，伝達手段を介してその駆動力を往復動作する被駆動体に伝達することが技術常識であることから，本件明細書には争点に係る構成について当業者が容易に実施できる程度に記載されていないとまでは言えないと判断した。

しかるに，かかる本件審決の判断は，「アクチュエータ」が本件考案においてどのような意味で採用されたかについて何ら考慮することなく，本件考案から当該「アクチュエータ」に関する構成部分を形式的に取り出し，かかる「アクチュエータ」とその駆動力の伝達手段が技術一般として周知になっていることを理由に，本件明細書の考案の詳細な説明が実施可能要件を充足すると結論付けている点で賛同できず，本件審決はこの点で誤っていると云わざるを得ない。けだし，このようにクレーム中の構成部材の一般的な技術論だけで実施可能要件を判断することが許されるのであれば，前記審査基準におい

て要求されているところの，「請求項に係る発明」について当業者において再現できる程度の記載がなされているか否かの観点から，完全に逸脱したものになってしまうからである。

これに対して，本件判決では，まず，従来技術との対比における本件考案の特徴を，ドアロックを開閉するアクチュエータと，制御部とを備えた本体をドア内部に収納するドア用電気錠において，電池を収納した電池ホルダを着脱自在とする電池ケースを本体と一体にドア内部に設けたドア用電気錠であると把握し，その上で，本件明細書の考案の詳細な説明においては，ドアの内部に収納される電池によって稼働するアクチュエータと制御部を，当業者が容易にその実施をすることができる程度にその構成等を記載しなければならないと認定し，争点に係る構成である「アクチュエータ」が本件考案において技術的に如何なる意味で採用されたかを正確に認定している。

したがって，本件判決は，従来技術との対比において「請求項に係る考案」の意味内容を認定し，その内容に即して争点に係る構成が実施可能に開示されているか否かを判断している点で，「請求項に係る考案」の意味内容とは無関係に争点に係る構成が実施可能に開示されているかを抽象的に論じている本件審決と根本的に相違しており，本件審決よりも審査基準に準拠した実質的な判断を行っているものと言える。

5. 3 本事件からの教訓

このように，本事件においては，特許庁がクレームの内容から離れた抽象的な技術論として実施可能要件を判断しているのに対して，裁判所はクレームの内容に即した実質的内容に基づいて実施可能要件を判断していると言える。

かかる判断の相違が生じる原因の一つとしては，特許庁の審査官や審判官がどちらかという技術屋であって，特定の技術に対する知識の

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

豊富な人が多いからであると推測する。審査官や審判官は、日頃の審査実務を通じて様々な技術に慣れ親しんでいるから、本件考案のような「～するアクチュエータ」という表現を見ただけで、過去の審査の経験等から種々の具体的態様に思いを巡らせ、このために、実施可能要件の判断対象があくまでも「請求項に係る考案」であることをつい忘れがちになり易いのではないだろうか。

これに対して、裁判官の場合は、通常、特定の技術に関する予測可能な範囲が審査官や審判官ほど大きくはないであろうから、技術論が一人歩きしてしまって「請求項に係る考案」の何たるかを忘れることは、より少ないものと考えられる。そして、その原因が何であるにせよ、実施可能要件の判断においては、考案の詳細な説明に「請求項に係る考案」が実施できるように記載されているか否かが問題となっていることは明らかである。

そうである以上、本件判決の判旨から明らかなように、請求項中の一部の構成（本件では、「ドアの端面に露出する側板からボルトを出し入れしてドアロックを開閉するアクチュエータ」）について、考案の詳細な説明中にその具体的態様が例示されていない場合においても実施可能要件を満たすと認定されるためには、当該構成の具体的態様が請求項に係る考案の構成とは関係なく単に一般論として周知の技術常識であるということを証明するだけでは足りず、その具体的態様が請求項に係る考案の構成との関連において技術常識になっているということが必要となるのであって、このことは本事件から導かれる教訓の一つとして銘記されるべきであろう。

ところで、筆者が最高裁 HP の検索サイトを用いて調査したところによると、実施可能要件が争点となっている事案で特許庁の審決が東京高裁によって取り消された事件は、同 HP に掲

載されているもので合計 9 件あった。

そのうち、本事件と同様に、請求項に係る発明から離れて抽象的に実施可能要件を判断した審決が取り消されたものが 3 件（全体の 3 分の 1）も存在した^{3),4),5)}。したがって、このことから、請求項に係る発明の技術内容を正確に把握し、その技術内容に沿って実施可能要件を実質的に判断すべきことの重要性が首肯されるであろう。

5. 4 請求項に係る発明との関連性の程度

以上から明らかな通り、請求項に係る発明の構成と関連のある具体的態様（本事案でいうと、ドア内に収納可能な小電力用のソレノイド及び伝達機構）であり、かつ、それが出願前周知の技術常識であれば、その記載を発明の詳細な説明に記載しなくても実施可能要件を満たすということになるが、それでは、請求項に係る発明の構成に対してどの程度の関連性のある技術常識であれば、発明の詳細な説明に記載しなくても実施可能要件を満たすと言えるのかが、新たに問題となってくる。

この点、仮に、請求項に係る発明の構成のうち、ほとんどすべての構成を有するもの（すなわち、クレームされた物又は方法そのものかそれに近いもの）に対して適用される技術常識でなければならぬと解すると、技術常識であるために発明の詳細な説明に記載しなくても実施可能要件を満たすという主張が逆に当該発明の新規性又は進歩性を否定する根拠となり、保護すべき発明の実態がないことを自白することに繋がるので、請求項に係る発明のすべての構成に対する関連性までは要求されないものと解すべきである。

他方、請求項に係る発明の構成のうち、例えば発明の名称のみで特定される程度のごく一般的な構成（本件では「ドア用電気錠」）を有するものに対して適用される技術常識であれば足り

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

ると解すると、請求項に係る発明のその他の実質的な構成とまったく無関係なものにまで、技術常識であるために発明の詳細な説明に記載しなくてもよい範囲が際限なく広がることになり、明らかに広汎に過ぎる。

そこで、発明の詳細な説明に記載しなくても実施可能要件を満たすと言える程度に、請求項に係る発明と関連性のある技術常識とは、従来技術との対比における当該発明の課題や作用効果を達成するための中核となる本質的特徴を有する構成に対して適用される技術常識のことをいうものと解するのが、最も自然であろう。請求項に係る発明の実質的価値はかかる本質的特徴の部分にあるからである。そして、そのことは、本件判決が、本件明細書に基づいて従来技術との対比における本件考案の本質的特徴を導き出し、実施可能要件の適否をその本質的特徴に適合する技術常識か否かを判断していることから首肯される。

したがって、例えば本件考案で言えば、「側板の下方に面一に連続して開口部を被覆する蓋体」も本件考案の構成に含まれているが、このような蓋体をも有するドア用電気錠に使用されるソレノイドとその伝達機構が技術常識であったことを立証しなければならない必要はないということになる。本件考案の蓋体は、電池をドア側に収納することによって派生的に必要な構成であるに過ぎず、ドアの内部に電池を収納することによって長座をコンパクトにするという本件考案の本質的特徴とは直接的な関係がないからである。

もっとも、本件判決において、ソレノイドとその伝達機構が詳細な説明に記載されていなくても実施可能要件を満たす技術常識に属するとすれば、本件考案の構成に対する困難性に疑問が生じて進歩性が否定されやすくなると指摘されていることから明らかなように（前記「4.3 出願時の技術水準」参照）、考案の詳細な説

明に記載しなくても実施可能要件を満たす技術常識か否かを請求項に係る考案の本質的特徴に適用される技術常識か否かで判断することとした場合であっても、実施可能要件をクリアするためにある特定の具体的構造を技術常識であると主張することが、却って当該考案の進歩性を減殺させるというジレンマに陥る可能性があることに注意すべきであろう。

このため、かかるジレンマに陥ることのないようにするためにも、結局、請求項に係る発明の本質的特徴に関連する部分の具体的構造に関しては、発明の実施の形態や実施例にできるだけ詳細な記述をしておくことが肝要であるということになる。

5.5 その他の論点

ところで、本件考案はいわゆる「おいて書き」（ジェプソンタイプ）のクレーム形式になっており、実施可能要件の争点に係る構成が「おいて」以前の前段部分に位置している。そして、かかるジェプソンタイプの前段部分には、我が国においても出願前の従来技術を記載するのが実務の通例になっているので、当該争点に係る構成はクレームの記載形式からは出願前公知の構成であると推認される。このため、本件考案の場合、一見、当該争点に係る構成に関する具体的構造をそれほど詳しく実施例に記載していなくても、実施可能要件を充足するのではないかという印象を受ける。

しかしながら、発明の本質的特徴は当該発明の課題や作用効果を達成するための中核となる部分であるところ、本件考案のように、その作用効果を達成するために必要不可欠な構成が「おいて」以前の前段部分に認められるような場合もあり得る。したがって、前述の通り、発明の詳細な説明に記載しなくても実施可能要件を満たす技術常識か否かを、発明の本質的特徴を有する構成に対して適用される技術常識か否か

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

で判断することにする以上は、争点に係る構成が「おいて」以前の前段部分にあるかその後段部分にあるかは、さほど問題にならないものと解すべきであろう。

一方、前記した新審査基準に、「請求項に係る発明以外の発明について実施可能に発明の詳細な説明が記載されていないこと」は、実施可能要件違反とはならないことが明記されていることから明らかな通り、例えば完成品と部品や物と方法の関係のように、請求項に係る発明の保護対象（発明の名称）が変わればそれに対応して実施可能要件を満たすために要求される具体的構造の範囲も自ずと変化するはずである。

このため、例えば仮に本事案において、完成品たる「ドア用電気錠」ではなく、それに用いる「ケース」（ドア用電気錠本体31）等の部品に関する独立クレームにすることで、争点に係る構成である「アクチュエータ」を発明の構成要件から除いて権利化することが可能であるならば、本事件で問題とされた実施可能要件違反は解消されることになる。したがって、改善多項制を利用して種々の名称のクレームを立てておくことで、実施可能要件違反の誹りを回避するための一つの方策として役に立つ場合もあり得ると思われる。

注 記

- 1) 特許庁編 特許・実用新案審査基準 第I部第1章 p.14 (2001) 発明協会
- 2) 高岡亮一 アメリカ特許法実務ハンドブック pp.59~60 (2003) 中央経済社
- 3) 東京高裁 平成15年3月13日判決（平成13年(行ケ)第209号）

「重量平均分子量 (Mw) と数平均分子量 (Mn) の比 (Mw/Mn) が2以下である分子量分布を有するポリオール」という構成を含む電子写真複写機用クリーニングブレードに関する本件発明について、東京高裁は、その比 (Mw/Mn) が「2以下」の場合の測定のあり方を仔細に検討し、本件明細書には、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から、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の本件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訂正後の本件発明は記載されていないと認定し、使用カラムの記載を不要として実施可能要件を肯定した審決を取り消した。

- 4) 東京高裁 平成13年2月27日判決（平成11年(行ケ)第51号）

東京高裁は、本願発明において、車輪の路面摩擦係数もしくは路面摩擦係数などの応力を検知し、検知信号に対応して車輪が制動されるという構成によってアンチロック制御を行っているのであり、審決の前提としている、スリップ率を計算することにより車輪のスリップ等を検知し、ブレーキの液圧を調整するという方式のアンチロック制御ではないことが明らかであると認定した上で、審決は、本願発明のような路面摩擦係数もしくは路面摩擦係数などの応力を検知してなすアンチロック制御の方式においても、スリップ率を計算することにより車輪のスリップ等を検知する必要がある、との誤った認識に立って後の判断をしているものであり、判断の前提において既に誤っていると認めざるを得ないとして、当該審決を取り消した。

- 5) 東京高裁 平成12年7月4日判決（平成9年(行ケ)第320号）

東京高裁は、本件発明において、製造方法は特許請求の範囲に記載されていないから、特許請求の範囲に記載された物を認定するに当たり、これを「実施例に記載の手法で得られる物」と解することはできないと認定し、その上で、本件発明の特許請求の範囲においては、その物がいかなる製造方法で得られたかは問題とされていないから、実施例に記載の手法以外の手法で得られても、本件発明の特許請求の範囲に該当すれば、本件発明の物に該当することになるのであり、本件発明の物を「実施例に記載の手法で得られる物」と解して、これを根拠に特許請求の範囲が明確であるとした審決の判断は誤りという他はないと認定した。

(原稿受領日 2003年11月14日)