

数値限定クレームを如何にサポートするか？

——最新判決例から学ぶ明細書の「弱点」補強のポイント——

吉 井 一 男*

抄 録 審決取消訴訟及び侵害訴訟のいずれにおいても、数値限定クレームに関する注目すべき判決例¹⁾は、最近顕著に増大している。これらの訴訟においては、保護すべき価値のある発明ないし特許を峻別する傾向が顕著である。この傾向を考慮すれば、今後の明細書作成の基本戦略として、従来の「後出し」型に代えて「先回り」型を採用せざるを得ないことは明らかである。今後は、発明者インタビューの活用に始まり、「補正オプション」及び「外延／中間概念」の十分な「先回り記載」により、明細書の弱点を補強することが急務である。

目 次

1. はじめに一戦略は「後出し」から「先回り」へ
2. 数値限定クレーム関連の最新「審決取消訴訟」注目判決例
 2. 1 出願人・権利者勝訴ケースの検討
 2. 2 出願人・権利者敗訴ケースの検討
3. 数値限定クレーム関連の最新「侵害訴訟」注目判決例
 3. 1 権利者勝訴ケースの検討
 3. 2 権利者敗訴ケースの検討
4. 数値限定クレームに関する最新判決例の傾向
 4. 1 「数値限定クレーム」特有の傾向
 4. 2 「数値限定クレーム」における「均等論」の考え方
 4. 3 全体的な傾向
5. 出願人としての対策
 5. 1 明細書作成前の対策－発明者インタビューの活用
 5. 2 明細書作成時の対策
6. 新規／進歩性及び侵害「チェックテスト」の記載
 6. 1 「チェックテスト」記載の目的
 6. 2 「チェックテスト」記載のポイント
 6. 3 「チェックテスト」記載例
7. おわりに

1. はじめに一戦略は「後出し」から「先回り」へ

本稿においては、特許請求の範囲（以下、「クレーム」という）における発明特定事項として数値範囲を含む「数値限定クレーム」（いわゆる「パラメータ限定クレーム」^{2), 3), 4)}を包含する趣旨で用いる）に関して考察する。

昨今の「プロパテント」時代にあっては、特許権ないし特許出願の保護すべき価値（記載不備、新規性／進歩性、技術的範囲）が厳しく評価されることは、むしろ当然とも言える。以下に述べる最近判決例を見れば、少なくとも「数値限定クレーム」に関しては、「後出し」手法、すなわち、当初明細書・図面（以下、「当初明細書等」と言う）において、故意に、または不注意等により曖昧な記載としておいて、訴訟において「都合良い」意義・範囲を主張する手法は、もはや無意味である。この傾向において、当初明細書等の重要性は、かつて無かった程度に高まっている。

本稿では、プロパテントの流れにはあるが、

* 青和特許法律事務所 弁理士 Kazuo YOSHII

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

保護する価値のある特許権/出願を峻別する傾向が顕著な最新判決例（審決取消訴訟及び侵害訴訟）の概要について重要なポイントを考察し、これを基に、今後明細書作成者が意識すべき「明細書の弱点」を補強する重要ポイントについて考察する。

2. 数値限定クレーム関連の最新「審決取消訴訟」注目判決例^{5), 6)}

2. 1 出願人・権利者勝訴ケースの検討

2. 1. 1 「ストレッチフィルム」事件 (H17. 9.26知財高裁 H17(行ケ)10222号 特許取消決定取消請求；審決取消)

クレーム（積層フィルムからなる食品包装用ストレッチフィルム）中の要件B及びC、すなわち「B. 動的粘弾性測定により周波数10Hz、温度20℃で測定した貯蔵弾性率（ E' ）が $5.0 \times 10^8 \sim 5.0 \times 10^9 \text{ dyn/cm}^2$ 、損失正接（ $\tan \delta$ ）が0.2～0.8の範囲にあり、」および「C. 幅方向の破断伸びが長さ方向の破断伸びよりも大きく、幅方向及び長さ方向の100%伸長時の引張応力の合計が 1000 kg/cm^2 以下である」との箇所の解釈が主な論点となった。

判決では、「引用発明1に要件B及びCの構成を加えて本件発明に到達することが容易であるためには、少なくとも、積層フィルムからなるストレッチフィルムにおいて要件B及びCのパラメータに着目すべき動機付けが存在し、且つ要件B及びCを達成するための具体的な手段が当業者に知られている必要がある」とされた。よって、本件特許取消決定が「単に要件Bに規定された数値自体が刊行物2に記載され、要件Cがストレッチフィルムに必要な特性として知られていたことをもって、本件発明1が引用発明1に刊行物2～8に記載された事項を付加した程度にすぎない」と判断したことは誤りである（特許法（以下「法」という）36条所定の要

件を満たすか否かは更に検討がなされるべき）と判断された。

2. 1. 2 「静電荷像現像用トナー」事件 (H17. 7.12 知財高裁 H17(行ケ)10109号 審決取消請求；拒絶審決の取消)

争点となったクレーム：「定着基材上に加熱定着するための静電荷像現像用トナーにおいて、定着画像表面の光沢度 G_m が20%以上であり、且つ加熱定着手段としての定着部材の表面温度が $140 \sim 170^\circ\text{C}$ の範囲における前記表面温度の差 1°C 当たりの前記光沢度の変化率 G_s の最大値が $1.8\%/^\circ\text{C}$ 以下であり、前記定着画像表面の粗さを示す局部山頂の平均間隔 S が 0.30 mm 以下であることを特徴とする静電荷像現像用トナー」

判決では、「本件各証拠を通じてみても、本願発明と同視し得る程度の高い光沢度の定着画像が得られ、且つ定着温度差による光沢度の変化が少ないトナーが従来知られていることを示すところはない」とされた。よって、「定着温度差による定着画像の光沢度の変化を少なくすることが従来周知の技術課題であるとしても、定着画像の光沢度が高い場合においてかかる課題を解決する手段が示されていないのであるから、『定着画像表面の光沢度（入射角 45° ） G_m が20%以上』であるトナーにおいて、『 1°C 当たりの光沢度の変化率 G_s の最大値が $1.8\%/^\circ\text{C}$ 以下』という要件を満たすことが容易とはできない」と判断されて、拒絶審決が取り消された⁷⁾。

2. 1. 3 「延伸成形容器」事件 (H17. 6. 2 知財高裁 H17(行ケ)10112号 特許取消決定取消請求；異議決定の取消)

問題となったクレーム：「少なくとも容器の外表面が環状オレフィン系共重合体から形成された容器において、容器の少なくとも胴部を形成する環状オレフィン系共重合体が少なくとも

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

一軸方向に分子配向されており、且つ該環状オレフィン系共重合体の分子配向が容器内部では保持され且つ容器外表面では緩和されており、容器の外表面を脂肪族石油留出物（CAS No.8052-41-3）と石油ベースオイル（CAS No.64742-65-0）との混合物で塗布試験したときのヘーズ値が20%以内であることを特徴とする耐衝撃性に優れた延伸成形容器」

判決では、「指紋付着による白濁の発生という『新規な課題』自体を知らない当業者が、本件石油混合物を塗布した際のヘーズ値について試験を行うことは考えられないし、もとより、そのヘーズ値の数値範囲について適宜定め得るということができないことも明らかである」とされて、異議（特許取消）決定が取り消された。

2. 2 出願人・権利者敗訴ケースの検討

2. 2. 1 「二軸延伸フィルム」事件（H17.11.17 知財高裁 H17(行ケ)10368号 審決取消請求；訂正棄却審決を維持）

（関連判決：異議決定取消事件の判決（請求棄却）：H17.11.17 知財高裁 H17(行ケ)10295号）

クレーム中の2個のパラメータのうち、一方については「過度の試行錯誤」を否定し、他方については「過度の試行錯誤」を認めた⁸⁾、極めて重要な判決である。判決では、クレーム（脂肪族ポリエステル二軸延伸フィルム）中の「少なくとも片面の三次元平均表面粗さ（SRa）が0.018~0.069 μ mであり、且つ粗さの中心面から0.00625 μ m以上の高さを有する突起の1mm²当たりの突起数（PCC値）が、PCC値 \leq 7000-45000 \times SRa... (1)を満足する（SRaとは表面粗さ曲線をサインカーブで近似した際の中心面（基準面）における平均粗さを意味し、触針式三次元表面粗さ計を用いて得た各点の高さを測定し、これらの測定値を三次元表面粗さ解析装置に取り込んで解析することにより得ら

れる値である）」との表現が主な論点となった。

本判決は、「実施例の記載、滑剤粒子の含有量とSRaとの前記関係にかんがみれば、含有量を微調整することによって、0.018~0.069 μ mの数値範囲のSRaを得ることは、容易に実施し得る」として、SRaについては記載不備でないとした。他方、「限られた範囲の実施例をもって、前記不等式〔PCC値 \leq 7000-45000 \times SRa〕によって表される数値範囲の実施をしたとは、到底評価できない。したがって、前記不等式を満足するフィルムを得るためには、製造されたフィルムにつきSRaとPCC値を逐一計測して、前記不等式を満たしているか否かを確認するほかないから、過度の試行錯誤を強いるものである」と判断して、訂正棄却審決を維持した。

2. 2. 2 「偏光フィルムの製造法」事件（H17.11.11 知財高裁 H17(行ケ)10042号 特許取消決定取消請求事件；決定維持）

本件は、特性値を表す二つの技術的な変数（パラメータ）を用いた一定の数式により示される範囲をもって特定する「パラメータ発明」に関する、極めて重要な判決である。法36条に関する主な争点だけでも、①明細書のサポート要件・実施可能要件の適合性、②実験データの事後的な提出による補足の可否、③特許・実用新案審査基準の遡及適用の可否が挙げられる。

クレーム（偏光フィルムの製造法）中の「熱水中での完溶温度（X）と平衡膨潤度（Y）との関係が下式：

$$Y > -0.0667X + 6.73 \dots (I)$$

$$X \geq 65 \dots (II)$$

（但し、X：2cm \times 2cmのフィルム片の熱水中での完溶温度（ $^{\circ}$ C）、Y：20 $^{\circ}$ Cの恒温水槽中に、10cm \times 10cmのフィルム片を15分間浸漬し膨潤させた後、105 $^{\circ}$ Cで2時間乾燥を行った時に下式浸漬後のフィルムの重量/乾燥後のフ

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

イルムの重量より算出される平衡膨潤度（重量分率）」との表現が主な論点となった。主な判示事項は、以下の通りである。

(1) 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。

(2) 明細書には、その数式が示す範囲と得られる効果（性能）との関係の技術的な意味が、具体例の開示がなくとも当業者に理解できる程度に記載するか、又は、技術常識を参酌して、当該数式の範囲内であれば、所望の効果（性能）が得られると認識できる程度に、具体例を記載することを要する。

(3) 本件明細書においては、式（Ⅰ）及び式（Ⅱ）を満たす範囲にあれば、上記所望の性能が得られることが、四つの具体例により裏付けられているとは言えない。

(4) 出願後の実験データ提出により、明細書のサポート要件に適合させることは、特許制度の趣旨に反し許されない。

(5) 特許・実用新案審査基準を、その基準が適用されるより前に出願がされた特許に係る明細書に遡及適用したとしても、この具体的基準が法旧36条5項1号の規定の趣旨に沿うものであるから、違法の問題は生じない⁹⁾。

2. 2. 3 「ポリエチレン系複合フィルム」事件 (H17. 3. 30 東京高裁 H15(行ケ) 272号 取消決定取消請求事件；取消決定を維持)

クレーム（線状低密度ポリエチレン系複合フィルム）中の「平均粒径が3～15 μ mの不活性微粒子」と、「平均粒径が2～7 μ mの不活性微粒子」との表現が主な論点となった。判決では、「平均粒径の測定方法は複数あり、コールターカウンター法が、平均粒径の測定方法として一般的なものであると認めることはできない」とされ、「市販品を入手して追試をするためには、すべての平均粒径の意義・測定方法につい

て、これらを網羅して本件発明の効果を検証する必要はあるが、そのような過度の追試を強いる本件明細書は特許に値しない」と判断された。

2. 2. 4 「フィルター基材」事件 (H17.10.6 知財高裁 H17(行ケ)10143号 審 決取消請求事件)

クレーム（フィルター基材）中の「不織布の目付（X）と剛軟度（Y；g/m²）との関係が $Y/X^2 \geq 0.03$ および $X \geq 120$ を満足する」との解釈が主な争点となった。判決では、審理過程における権利者（原告）の「 Y/X^2 の値は、有効数字が2けたであるから、例えば0.036と0.035とは区別することができる」との主張に基づき、「 Y/X^2 の値は、小数第3位まで正確に特定されるものでなければならない」と判断された。他方、原告従業員作成の実験報告書においては「 Y/X^2 」の平均値は、小数第3位の数値が水準-1～水準-4の間で異なっていたため、本件明細書の記載からは、「 Y/X^2 の値を小数第3位まで正確に特定することができない」と判断され、「 Y/X^2 の値が小数第3位までの数値に意味があるにもかかわらず、その小数第3位の値を正確に特定することができないものである以上は、 $Y/X^2 \geq 0.03$ という構成によって本件発明の技術的範囲を明確に表すことはできず、本件明細書は法36条5項2号所定の要件を満足していない」と判断された。

3. 数値限定クレーム関連の最新「侵害訴訟」注目判決例

3. 1 権利者勝訴ケースの検討

3. 1. 1 「蓄光性蛍光体」事件 (H15.10.29 東京高裁 H14(ネ)2232号 特許権 侵害差止等請求控訴事件；原審・東 京地方裁判所H10年(ワ)第22491号)

訂正請求書により訂正されたクレーム：

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

「 MA_2O_4 で表わされる化合物で、Mは、カルシウム、ストロンチウム、バリウムからなる群から選ばれる少なくとも1つ以上の金属元素からなる化合物を母結晶にすると共に、賦活剤としてユウロピウムをMで表わす金属元素に対するモル%で0.002%以上20%以下添加し、更に共賦活剤としてセリウム、プラセオジウム、ネオジウム、サマリウム、テルビウム、ジスプロシウム、ホルミウム、エルビウム、ツリウム、イッテルビウム、ルテチウムからなる群の少なくとも1つ以上の元素をMで表わす金属元素に対するモル%で0.002%以上20%以下添加した蓄光性蛍光体」

この判決においては、「(イ)号について結晶組成及び構造をX線回折法を用いて解析することにより、その主成分が $SrAl_2O_4$ 、副生成物が $Sr_4Al_{14}O_{25}$ であることが同定された」と判断され、且つこのX線回折による結晶の同定結果に基づき、「(イ)号には、賦活剤としてEuが、共賦活剤としてDyが、それぞれ、別紙物件目録(1)記載の量が含有されているから、CP-05は、本件発明1及び2の構成要件を充足し、その技術的範囲に属する」と判断されて、差止請求が認容された。

3. 1. 2 「豆腐用凝固剤組成物」事件 (H16. 11.17 東京地裁 H15(ワ)19926号 侵害差止等請求事件)¹⁰⁾

クレーム：「無機塩系豆腐用凝固剤とポリグリセリン縮合リシノール酸エステルと油脂とを含有することを特徴とする豆腐用凝固剤組成物」

民間の分析センター作成の「実験成績証明書」が、権利者勝訴のための決定的な役割を果たしたケースである。本件においては、(イ)号における微量成分(有機物)の存在を、原告がGC(ガスクロマトグラフィー)により立証できたことが勝因である。他方、「実験条件が定かでない」被告の実験結果の信憑性は不明とさ

れ、採用されなかった。

3. 2 権利者敗訴ケースの検討

3. 2. 1 「マルチトール含蜜結晶」事件 (東高裁H16. 2.10 (H15(ネ)3746号；差止請求控訴) (原審：東地H15. 6.17, H14(ワ)4251号)

明細書中に「見掛け比重」の具体的測定法が不記載の場合における、クレーム(マルチトール含蜜結晶)中の「50メッシュ以上20メッシュ以下の含蜜結晶粉末の見掛け比重が $0.650\sim 0.750$ 」との数値範囲の解釈が、主な論点となった(原告は「JIS法」による測定を、被告は、「パウダーテスター法」による測定を主張した)。

判決は、「パウダーテスター法もまた、『従来より知られた方法』の1つであり、粉末マルチトールの見掛け比重の測定方法として、当業者が通常パウダーテスター法ではなく、JISK6721の方法を用いることが明らかであると認めるに足りる証拠はない」とした原判決の認定を是認し、「JISK6721法が当時の唯一の測定法として確立されていたと認めることはできない」とし、且つ「控訴人(権利者)がJISK6721法を用いてきたとしても、明細書においては、その方法を開示することなく、あえて『従来より知られた方法』との包括的な記載をした」と判断した。控訴人は、「JISK6721法を用いた場合とパウダーテスター法を用いた場合との測定値の差を修正する」ことを主張したが、判決は、「いずれの方法で測定したか特許明細書に記載はなく、控訴人主張のような作業を経ない限り、容易に知ることはできないものであって、特許出願後の者が、当業者として当然に控訴人主張のような必ずしも容易とは思われない作業をすべき事情は認められない」とし、「あえて『従来より知られた方法』との包括的な記載をして特許取得した以上、控訴人は、上記のような作業の手間とリスクを出願後の者に転嫁することは許さ

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

れず、広い概念で規定したことによる利益とともに、その不利益も控訴人において負担すべきである」と判断した。よって、「従来より知られたいずれの方法によって測定しても、クレーム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」と判決され、原判決（権利者敗訴）が是認された。

3. 2. 2 「液晶組成物」(控訴審) 事件 (H16. 2. 10 東京高裁H15(ネ)3746号) (原審：東地H16. 2. 20, H14(ワ)25696号)

訂正クレーム（液晶組成物）中の「重量比が1.0%の吸着剤で精製してらせんピッチの変化 P/P_0 が1.10より小さい（ P_0 は処理前らせんピッチ、 P は処理後らせんピッチ）」との表現の解釈が主な争点となった。判決では、「一般に、機能、特性等で特定する場合、その定義や測定方法は、明細書において明確に記載され、特定の物がクレームに属するものか否かが明確にされなければならない」とされ、「液晶混合物に吸着剤（シリカゲル50%以上含有）をそれぞれ1.0%、3.0%・・添加処理した後、室温で約24時間攪拌し、25℃のらせんピッチ P を測定する」との明細書に記載の測定方法に関しては、「組成物に対する実質的な吸着成分の添加割合を特定しなければ、『 P/P_0 が1.10より小さい』ことは、組成物を特定するための客観的な要件として機能し得ない」と判断された。よって、本件特許は法36条5項2号を満たさず、無効事由があるから、原告の請求は権利の濫用であると判断された。

3. 2. 3 「タッチスイッチ」事件 (H17. 9. 5 大阪地裁 H16(ワ)7239号 実用新案権 損害賠償請求)

判決では、クレーム（タッチスイッチ）中の「基板の凹凸の平均粗さ（ R_z ）が $0.5\sim 50\mu\text{m}$ 」（構成要件C②）解釈が主な論点となった。判

決では、「本件明細書において、基板の R_z として測定する際の基準長さにつき、何らの指定もされていない以上、その測定に際しては上記規格（JIS B 0601）に定められた標準手法と標準値を用いるべき」と判断された。更に「上記基準長さにより R_z の測定を試みた際に基板の断面曲線に山頂と谷底がそれぞれ5個以上存在しないときの測定方法については、当業者の技術常識としても存在しなかった」とされ、このように「 R_z の測定を試みた際に、基板上に、断面曲線に山頂と谷底がそれぞれ5個以上存在する測定点が存在しない場合は、該対象物件は本件考案の構成要件C②を充足しないと解すべき」と判示された。

3. 2. 4 「冷凍麺類の解凍・加熱処理方法」事件 (H17. 3. 24 大阪地裁 H15(ワ)9839号 侵害差止等請求事件)

クレーム（冷凍麺類の解凍・加熱処理方法）中の「温度 $101\sim 125^\circ\text{C}$ の水蒸気を噴射接触せしめる」の解釈が、主な論点となった。判決では、「温度 $101\sim 125^\circ\text{C}$ とは、測定及び制御可能な噴射時の温度をいう」と解釈され、「被告製品において測定されるべき場所は、C点（ノズルからの噴射時の温度）」とされた。更に、「C点の温度は、原告の実験結果と被告の実験結果とで異なっているが、原告の実験が適切になされたのか疑義がある¹¹⁾のに対して、被告の実験の過程及びその内容に疑義を差し挟むべき点は見出せない」として、C点の温度について、被告の実験結果（ 99°C 台）を採用して、被告の実施は非侵害であるとした。

4. 数値限定クレームに関する最新判決例の傾向

4. 1 「数値限定クレーム」特有の傾向

(1) クレーム中の測定法・測定条件：多数

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

且つ多面的な証拠に即して、数値の測定法は、詳細且つ厳密に検討される。数値の測定法は、得られる具体的な測定値に直結し、技術的範囲の広狭に直接的に影響するからである。当初明細書に、数値の測定法に関する記載が無いか、あるいは曖昧ないし不明確な場合には、訴訟において出願人/権利者が極めて不利になる（侵害追求は、事実上は不可能であろう）。

(2) 実測値：訴訟において問題となるのは、(理論値ではなく)「実測値」であるから、誤差や有効数字は常に問題となる。

(3) 実験データ・実験(成績)証明書：これらが死活的な重要性を持つ例も、顕著に増大している。データ・実験明書の価値は、その内容(例えば、測定方法、測定条件の厳密性、採用した方法・条件の妥当性)に全面的に依存する。

4. 2 「数値限定クレーム」における「均等論」の考え方

4. 2. 1 均等を主張する意義

(1) 最高裁により「均等の5要件」¹²⁾が明示されて以来、侵害訴訟において「均等論」は頻繁に争点となって来た。しかしながら、それが主張される頻度と比較して、実際に「均等」が認められる確率は、一般的にかなり低い¹³⁾。実際には、「均等の5要件」の第1要件(本質的部分でないこと)または第5要件(意識的除外でないこと)が高いハードルとなっている¹³⁾。よって、一般的には、これら第1および第5要件がクリア可能な場合には、均等論を主張する「価値がある」と言えよう。

4. 2. 2 数値限定クレームにおける「均等」主張の帰結

(1) 最近の「数値限定クレーム」均等論の例として、以下の4件¹⁾が見出された。

① H17.7.12知財高裁(H17(ネ)10056号)

「緑化土壌安定剤」事件

② H17.5.30東京地裁(H15(ワ)25968号)

「熱膨張性カプセル」事件

③ H16.5.28東京地裁(H15(ワ)16055号)

「コンクリートブロック」事件

④ H16.10.21大阪地裁(H14(ワ)10511)「酸素発生陽極」事件

(2) 上記4件のいずれにおいても、「均等」は認められず、権利者は敗訴している。各ケースについて、争点となった数値、および満たさないとされた「要件」を以下に示す。

① 「硫酸カルシウム 1~20重量%」, 要件1(本質的部分)

② 「架橋剤 0.1~1重量%」, 要件1

③ 「酸化鉄系鉄鉱石の粒径 5.0~0.1mm」
要件1および要件5(意識的除外)

④ 「薄膜中間層の厚さ 1~3ミクロン」
要件1, 要件2(目的/作用効果)および要件5

4. 2. 3 数値限定クレームにおける「均等」主張の有効性

均等論に関する一般的な傾向と同様に、数値限定クレームにおいても、均等の要件1(本質的部分)および要件5(意識的除外)が高いハードルとなっている。本稿の「1. はじめに」に記載したように、数値限定クレームにおける「数値」自体は本質的であるから、要件1のクリアは本質的に困難であろう。更に、中間処理においてクレーム「数値限定」を導入(またはクレーム中の「数値」を更に限定)した場合には、進歩性主張においては該限定の効果の主張が必須となるから、要件5(意識的除外)ないしは要件2(目的/作用効果)をクリアすることは、やはり困難と思われる^{14), 15)}。

4. 3 全体的な傾向

(1) 阻害要因/動機付け：クレームの進歩性

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

判断において、技術的事項（数値範囲を含む）同士の組合せの容易想到性が判断される場合に、該組合せに関する阻害要因/動機付けの有無・詳細は実証的に判断される。

(2) 周知技術・技術常識：クレームの新規性/進歩性を判断する場合に、周知技術が問題となることは当然であるが、これらの認定・解釈においても実証的判断がされる。

5. 出願人としての対策

5. 1 明細書作成前の対策—発明者インタビューの活用

訴訟において問題となる全ての事項に関しては、これらの脆弱性をケアする「ヒント」を、出来る限り「発明者インタビュー」により引き出すことがバイタルである。

5. 2 明細書作成時の対策

5. 2. 1 クレーム・明細書作成時のポリシー

「ジキルとハイド」原則で、充実した明細書・クレームを作成する、ということに尽きる。すなわち、明細書においては、ジキル原則で「是非とも、この発明を実施して下さい」という気持ちで、読者（審査官及び第三者）にフレンドリーな（すなわち「痒い所に手が届く」ような）明細書の起草を心がけるべきである。他方、クレームに関しては、ハイド原則で、「特許化可能な範囲は、貪欲にクレーム範囲内とする」ことを心がけるべきである。本稿の趣旨に則り、以下では「数値限定クレーム」特有の対策を中心に述べる。

5. 2. 2 「数値限定クレーム」特有の対策

(1) 測定方法/条件は一義的に明確に

測定方法/条件に関しては、クレームに関する実際のデータ追試に際して「追試者」を迷わせないように明細書を記載すべきである。理想

的には、実際の測定データが、常に予測可能な「誤差範囲」内に収まる¹⁶⁾ように、測定方法/条件は、出来る限り厳密に、一義的に規定すべきである¹⁷⁾。ただし、その特定した測定方法/条件により測定不可能な範囲は、クレーム範囲外となる（タッチスイッチ事件）こと、及びその測定方法/条件による測定が、「過度の試行錯誤」とならないように注意すべきである（脂肪族ポリエステル二軸延伸フィルム事件）。

(2) 実験/測定条件の妥当性はシビアに検証

実験/測定条件は、常に、客観的に妥当であるように記載すべきである。冒頭に述べたように、当初明細書作成時には曖昧にしておき、訴訟においては、自社に有利な実験/測定条件を主張するという「後出し」戦術は、今後はもはや通用しない（マルチツール含蜜結晶事件、液晶組成物事件）。

(3) 実測データの正確性・再現性

訴訟において問題となるのは、実測値データであるから、測定誤差、有効数字等の実測データに特有の細かいケア¹⁸⁾も必要となる（フィルター基材事件）。

(4) 出願当時の技術常識・周知技術の立証

これらについても、「後出し」戦術は通用しない（ポリエチレン系複合フィルム事件）。訴訟において、自社に有利な技術常識等を主張したいのであれば、当初明細書に、該技術常識等の関連文献を明示しておく以外にない¹⁹⁾。

5. 2. 3 一般的な対策

「一般的な対策」としては、「補正オプション」（すなわち、中間処理時において採用可能な補正のオプションを最大化するように先回り記載する）、及び「中間概念」（ベストモードと、クレームとの中間に、「中間的広さの外延を有す

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

る概念」を多面的且つ豊富に「先回り記載」する) 対策を講じるべきである²⁰⁾。

6. 新規／進歩性及び侵害「チェックテスト」の記載

上述したような最新判決例の傾向に沿って、「数値限定クレーム」をサポートすべき当初明細書には、下記のような「チェックテスト」を記載することを筆者は提案したい。

6. 1 「チェックテスト」記載の目的

この目的は、(1)「先行文献」内に存在可能な「類似物」、および(2)侵害品となる可能性がある「類似物」＝(イ)号の構成を予測して、本願クレームが(1)とは明確に区別され、且つ(2)が本件特許権の技術的範囲内へ内包されることを証明することにある。

6. 2 「チェックテスト」記載のポイント

例えば、(1)の類似物が「アセトンに可溶、エタノールにも可溶」であり、本発明が「アセトンに不溶、エタノールに可溶」の場合には、①溶解実験の条件(例えば、試料の秤量法、試料の粉末化(メッシュ)、溶媒への投入・攪拌法)；および②可溶/不溶の判断の客観的基準の明確化が必要となろう。

6. 3 「チェックテスト」記載例

「(i) テストすべき「試料」(100メッシュをパス)の5gを、200ml容量のビーカーA(予め自重を精密秤で精秤しておく)内の、テストすべき「所定の溶媒」100ml中に、磁気スターラを用いて50rpmで攪拌しつつ、約1分間かけて投入する。更に、20分間攪拌を続ける。その後、溶液の入ったビーカーの重量を精秤して、溶液の重量Xを精密に求める。

(ii) 25℃で1時間攪拌後、メンブラン・フィルタ(△△社の製品○○)を通して、攪拌後

の溶液を200ml容量のビーカーB(予め自重を精密秤で精秤しておく)内へと濾過する。その後、溶液の入ったビーカーの重量を精秤して、濾液の重量Yを精密に求める。

(iii) 重量減少係数 $R = 100 \times (X - Y) / X$ が2%以下であった場合に、この試料は「可溶」と判断する。」

7. おわりに

上記したように、「プロパテント時代」とは言っても、その基礎となる明細書の品質がシビアに評価される時代は始まったばかりである。今後とも、明細書の記載(特に、数値限定の正確性・再現性)、および実験成績証明書に関する評価は、厳しくなりこそすれ、緩和されることは無いと予測される。このような傾向に鑑み、明細書の記載は、常に「先回り」型を目指すことが不可避である。

注記・参考文献

- 1) 本稿執筆に際しては、2005年12月31日までに最高裁HP(<http://courtdomino2.courts.go.jp/home.nsf>)の「知的財産権判決速報」コーナーに掲載された「数値限定クレーム」関連判決について検討した。
- 2) 「パラメータ限定クレーム」とは、「クレームの構成要件の少なくとも1つが、物性値等のパラメータで特定されている」クレームをいう。すなわち、「パラメータ限定クレーム」は、数値限定クレームであると同時に「機能的(functional)クレーム」であり、且つ上位概念化クレームである。
- 3) 詳細に関しては、吉井一男、広くて強い明細書の書き方—パラメータ特許実務ノウハウ集、pp.73~80(2002) 発明協会を参照されたい。
- 4) このような「パラメータ特許」に関しては、一般的に、①パラメータたる物性値の増減の手段、②該パラメータ範囲が有効な推定メカニズム、および③該パラメータ範囲を満たす材料を絞り込むためのスクリーニング方法を記載することが有効である(前掲注3)のpp.131~135を参照)
- 5) 本稿で取り上げた各判決例は、それらの内容の

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

みに基づき、公開的な情報源（刊行物、インターネット等）を利用した調査から無作為・順不動に引用したものである（したがって、一定の限界があることをご容赦戴きたい）。

- 6) 本稿で引用した判決例中において「下線」は、筆者が付したものである。
- 7) 審決取消訴訟において拒絶審決の取消を勝ち取ることは、一般的には困難である。
- 8) すなわち、パラメータ特許における「過度の試行錯誤」について、一つの判断基準（criterion）を与えた判決と言える。
- 9) この判決によれば、現在最新の審査基準を、（その具体的基準の趣旨に応じて）平成6年以前の出願に適用することも許容されることとなる。
- 10) 本判決例は直接的に「数値限定クレーム」に関するものではないが、実験証明書がポイントとなったケースであるため、本稿に加えた。
- 11) 原告の実験と同時に行われた、原告による蒸気室内の温度と圧力に関する実験結果において、蒸気室における過熱水蒸気の保有熱量の数値を、水蒸気の保有熱量、温度等の一般的な算定式に基づき算出すると、理論上、圧力が一定程度までとされている被告製品の蒸気発生装置では製造できない温度の水蒸気となるため、原告の実験が適切になされたのか疑義があると判断された。
- 12) クレーム記載の構成中に対象製品等と異なる部分が存する場合であっても、①上記部分が発明の本質的部分ではなく、②対象製品等におけるものと置換しても、発明の目的を達することができ、同一の作用効果を奏し、③上記置換に、当業者が、対象製品等の製造等の時点で容易に想到することができたものであって、④対象製品等が、特許出願時の公知技術と同一又は出願時に容易に推考できたものでなく、かつ、⑤対象製品等が特許出願手続でクレームから意識的に除外されていないときは、該対象製品等は、クレーム記載の構成と均等なものとして、技術的範囲に属するものと解する（最高裁H6年(オ)第1083号同10年2月24日第三小法廷判決）。
- 13) 均等論が争点となった判決は2005年に19件（うち2件は後述する数値限定関連ケース）であったが、均等が認められたのは、数値限定ケースでない1件（H17.4.27名古屋高裁；H15(ネ)277号；実用新案権「圧流体シリンダ」事件）のみ

であった。他の18件は、均等が否定（うち17件において、第1および第5要件の少なくとも一方が満たされないと）された。

- 14) 「(ア) 出願の際に将来のあらゆる侵害態様を予想することは極めて困難であり、相手方において、その構成の一部を出願後に明らかになった物質・技術等に置換することにより権利行使を容易に免れるとすれば、発明（考案）の保護・奨励を通じて産業の発達に寄与する法目的に反するばかりでなく、社会正義に反し、衡平の理念にもとる」ことを防ぐために、均等論が認められる（上記注13）の「圧流体シリンダ」事件）。
- 15) あえて均等論が有効なケースを仮定するならば、当初からの数値限定クレームが、何らの減縮補正もなく（しかも、該数値限定が「意識的除外」とならず）特許され、しかも当初明細書・図面等の記載全体から見て、その「数値限定」自体が本質的に不要な（または狭すぎる）場合であって、均等を認めないならば、著しく社会的正義に反するようなケース（極めて稀であろう）に限られるものと思われる。
- 16) したがって、数値限定クレームにおいて広い範囲をカバーする目的で、該数値の「測定方法・条件」を広くまたは曖昧に記載することは、全く無意味である。少なくとも今後は、測定方法・条件を「一義的に」規定して、数値測定における正確性/再現性を十分に確保した上で、該数値の「範囲」自体の広さにより所望の範囲をカバーする以外に無い。この場合、数値「範囲」自体に、3～4段階程度の「中間概念」を先回り記載する（例えば、「反応温度は、50～150℃が好ましく、70～120℃が更に好ましく、90～110℃が特に好ましい」とする）ことが有用であろう。
- 17) 測定データのバラ付きは通常は不可避であるため、平均値の採用等の「データ処理法」を詳述しておくべきであろう。前掲注3），pp.127～128。
- 18) 前掲注3），pp.122～127。
- 19) 29条/36条当業者の知識範囲の違いに基づき、この先行文献の記載は、進歩性認定（29条当業者が基準）に関しては不利に作用しないと考える。前掲注3），pp.148頁。
- 20) 前掲注3），pp.15～39。

（原稿受領日 2006年1月15日）