

上位概念の物質特許の権利範囲は後に初めて製造された下位概念の製造物に及ぶか

園 田 吉 隆*

抄 録 新規化合物特許について、実施可能要件とサポート要件とが特許の有効性と技術的範囲に与える影響について審査基準と最近の判例を整理した。具体的には、上位概念の物質特許の権利範囲は後に初めて製造された下位概念の製造物に及ぶか否か、特許請求の範囲が製造方法の開示されていない化合物を含むことを理由とする無効理由の有無、技術的範囲は製造方法が開示されていない化合物に及ぶか否か、特許は有効であるが当該特許の技術的範囲は文言上含まれる特定のものに及ばない場合はあるか、および、用途発明の権利範囲との整合性について整理した。これらの点については裁判所の今後の判断を待たなければならない点が多いが、以下に詳論するように現在までの判例の考え方をある程度整理することができた。

目 次

1. はじめに
2. 問題の所在
3. 記載要件と技術的範囲との関係
 3. 1 記載要件（36条4項1号、36条6項1号）に関する審査基準
 3. 2 記載要件（36条4項1号、36条6項1号）と技術的範囲に関する判例
 3. 3 記載要件と特許権の行使との関係に関する判例
4. 新規物質に関する記載要件、技術的範囲、権利行使
 4. 1 判例が教示する記載要件と権利範囲・特許無効との関係
 4. 2 疑問点に関する検討

1. はじめに

特許法第104条の3によれば「特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟において、当該特許が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ときは、特許権者又は専用実施権者は、相手方に対しその権利を行使することがで

きない」。したがって、第三者は、文言上は特許権の技術的範囲に属する製品を製造等している場合であっても、特許に無効理由が存在すれば特許権を行使されることはないと考えることができる。

一方、特許法第36条は、明細書の記載が、「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」（同36条4項1号、実施可能要件）、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こと」（同36条6項1号、サポート要件）を要求しており、明細書及び特許請求の範囲の記載がこれらの要件を満足しない場合には、特許が付与された後にも無効理由が存在する（同123条4号）。また、特許発明の技術的範囲は特許請求の範囲の記載に基づいて、明細書及び図面を考慮して定められる（特許法70条1項）。

* 園田・小林特許事務所 弁理士・工学博士
Yoshitaka SONODA

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

これらの法規・基準を総合すると、無効理由のある特許が行使できないことは明らかであるが、無効理由のない特許権は特許請求の範囲に記載された発明のすべてに権利が及ぶように見える。このこと自体は、独占権たる特許権の権利範囲を確定する特許請求の範囲の機能に基づけば当然のことであるかもしれない。

それでは、特許に無効理由が存在しなければ、特許の技術的範囲は、明細書および図面を考慮して用語の意義を解釈した上で文言上含まれるすべての製品に及ぶのであろうか。特許は有効であって、対象物は文言上含まれるにもかかわらず権利は及ばないと解すべき状態があるとすればどのような場合であろうか。この点に関して、以下のような状況において特許の有効性と技術的範囲をどのように扱うべきか、整理すべき点があるように思う。

2. 問題の所在

すなわち、新規の化合物（化合物1）を製造し、当該化合物の用途を確認したことを明細書に記載して当該化合物を含む上位概念について特許を得た。ところが、後に第三者が、当該上位概念に含まれるが、実施例には記載されていなかった下位概念の化合物（化合物2）を製造した。化合物2は、特許出願の時点では存在そのものが知られておらず、したがって明細書の記載に基づいて当業者が容易に製造することができるとはいえないものである。

このような状況では以下のような疑問がある。

1) 当該特許は、明細書に基づいて容易に製造できない化合物2を含むことを理由に無効にされるべきか（もし無効になるとすれば、出願人は、明細書に上位概念に包含され得るすべての化合物の製造方法を開示するか、当業者が容易に製造可能であることを確認しておかなければならないことになるが、これは出願人にとって過大な負担ではないか）。

2) 特許が有効であるとする、当該特許の技術的範囲は、存在も製造方法も開示されておらず、明細書に基づいて容易に製造することができるともいえない化合物2に及ぶか（及ぶとすれば、技術の公開の代償として独占権を付与する特許法の原則に反するのではないか）。

3) 特許は有効であるが、明細書に基づいて容易に製造できなかったことを理由として当該特許の技術的範囲は化合物2に及ばないであろうか。そうであるとするなら、その根拠は何か。この場合、侵害の時点における容易な置換（つまり出願の時点には存在しなかったものを含む）に特許権が及ぶとする均等論との間に不釣合いを生じるのではないか（文言上の侵害品に権利が及ぶためには明細書に基づいて出願時に容易に製造できるものであることが要求され、均等物に権利が及ぶためには侵害時に容易に製造できることで足りるとすることは保護範囲の広狭に矛盾はないか）。

4) 新規化合物を製造した場合、そのことを理由としては特許を得ることができず、少なくとも1つの用途が確認されることを要件として物質特許を得ることができる。このことは、新規化合物の用途を確認することが発明の要旨であるように見える。一方、既知の物質の新規な用途については、用途を限定した特許を得ることができる。してみると、物質特許の権利範囲が（1つの用途を開示しただけであるにもかかわらず）すべての用途を含むと考えることは、用途特許の技術的範囲が当該用途に限定されることとの間に矛盾を生じないか。

そこで、上記の点に関連する審査基準及び判例を整理して上記の点についてどのような判断がなされているかについて検討する。

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

3. 記載要件と技術的範囲との関係

3. 1 記載要件（36条4項1号，36条6項1号）に関する審査基準

特許法第36条第4項第1号は、明細書には「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」（実施可能要件）を要求し、同36条6項1号は、「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」（サポート要件）を要求している。ここで、「実施をする」とは、物（プログラム等を含む。以下同じ。）の発明にあっては、その物の生産、使用、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為、方法の発明にあっては、その方法の使用をする行為、物を生産する方法の発明にあっては、前号に掲げるもののほか、その方法により生産した物の使用、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為を言う（特許法2条3項）。

実施可能要件について審査基準には、以下のように規定されている。「明細書及び図面に記載された発明の実施についての教示と出願時の技術常識とに基づいて、当業者が発明を実施しようとした場合に、どのように実施するかが理解できないとき（例えば、どのように実施するかを発見するために、当業者に期待しうる程度を超える試行錯誤や複雑高度な実験等を行う必要があるとき）には、当業者が実施することができる程度に発明の詳細な説明が記載されていないこととなる。」（審査基準第I部第1章 3. 2 実施可能要件）「その（発明の）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。（同上）

「物の発明については、当業者がその物を使用できるように記載しなければならない。原則として、どのような使用ができるかについて具体的に記載しなければならない。例えば、化学物質の発明の場合は、当該化学物質を使用できることを示すためには、一つ以上の技術的に意味のある特定の用途を記載する必要がある。」（審査基準第I部第1章 3. 2. 1 実施可能要件の具体的運用）

サポート要件について、審査基準には以下のように規定されている。「特許請求の範囲の記載が特許法第36条第6項第1号の規定に適合するかの判断は、請求項に係る発明と、発明の詳細な説明に発明として記載したものとを対比・検討することにより行う。実質的な対応関係についての審査は、請求項に係る発明が、発明の詳細な説明において発明の課題が解決できることを当業者が認識できるように記載された範囲を超えるものであるか否かを調べることにより行う。発明の課題が解決できることを当業者が認識できるように記載された範囲を超えていると判断された場合は、請求項に係る発明と、発明の詳細な説明に発明として記載したものが、実質的に対応しているとはいえず、特許法第36条第6項第1号の規定に違反する。」（審査基準第I部第1章 2. 2. 1 第36条第6項第1号）

新規物質に関する発明については、以下のように規定されている。「新規物質については、新規物質を発見あるいは製造しただけでは産業上利用することができる発明であるとは言えず、明細書において当該新規物質の産業上利用可能な少なくとも1つの用途を開示して初めて特許を受けることができる。例えば、化学物質の発明の場合は、当該化学物質を使用できるこ

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

とを示すためには、一つ以上の技術的に意味のある特定の用途を記載する必要がある。」(審査基準 3. 2. 1明細書の記載要件)

「請求項に係る発明が上位概念のものであり、発明の詳細な説明には当該上位概念に含まれる一部の下位概念についての実施の形態のみが記載されている場合において、当該実施の形態の記載に基づくのみでは、当業者が明細書及び図面の記載並びに出願時の技術常識に基づいて、上位概念に含まれる他の下位概念(出願時に当業者が認識できるものに限る。以下、実施可能要件の項において同じ。)についての実施をすることができないという具体的な理由があるときは、そのような実施の形態の記載のみでは、請求項に係る発明を、当業者が実施できる程度に明確かつ十分に説明したことにはならない。」(同上)

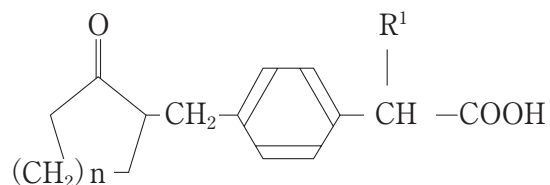
3. 2 記載要件(36条4項1号, 36条6項1号)と技術的範囲に関する判例

以下は、上位概念をクレームした請求項の技術的範囲は、明細書に直接記載されていない下位概念に及ぶか、あるいは、明細書における不十分な記載が技術的範囲の解釈とどのように関係するかについて言及した判決である。

3. 2. 1 化合物の上位概念クレームに含まれる下位概念は明細書に直接の開示がなくても技術的範囲に含まれる

本事件(東京地裁 平成6年(ワ)第23360号, 判決:1996年4月19日)は、被告の製造・販売に係るロキソプロフェンナトリウム塩二水和物が、発明の名称を「置換フェニル酢酸誘導体およびその製法」とする特許第1173362号を侵害するとして製造販売の差止と損害賠償を認めた判決である。特公昭58-4699号公報によれば、対象特許の請求項1には以下のように記載されている。

1 一般式



(式中、 R^1 は水素原子または低級アルキル基を示し、 n は1乃至2の整数を示す。)を有する置換フェニル酢酸誘導体及びその塩。

上記の一般式において R^1 としてメチル基を選択し、 n として1を選択すると、化学名を2-[4-(2-オキシシクロペンタン-1-イルメチル)フェニル]プロピオン酸という、一般名をロキソプロフェンという化合物が得られ、その塩の一種がナトリウム塩である。明細書には、ロキソプロフェンナトリウム塩(無水塩)が明示されているが、水和物について特に言及している記載は無い。

一方、対象物は、2-[4-(2-オキシシクロペンタン-1-イルメチル)フェニル]プロピオン酸ナトリウム二水和物、一般名ロキソプロフェンナトリウム二水和物である。

判決の認めるところによれば、塩には必ずその水和物(含水塩)が存在するわけではないが、無水塩のほかに含水塩を生成することは珍しいことではなく、塩という語は特段の限定の無い限り無水塩、含水塩を含む上位概念として用いられる用語である。したがって、対象物であるロキソプロフェンナトリウム二水和物は、二水和物であっても、本件特許請求の範囲に記載されたロキソプロフェンのナトリウム塩に下位概念として含まれる。上記の状況において被告は、水和物が本件特許明細書に開示されていないことなどから、出願当時、特許出願人にはロキソプロフェンナトリウムの水和物の認識が無かつ

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

たのであり、化学物質発明である本件特許発明の技術的範囲は、開示も認識もない水和物には及ばないと主張した。

これに対して、裁判所は以下のように判断した。「特許出願人である被告、反訴における原告においては、本件特許出願時において、一般的にロキソプロフェンナトリウムについて水和物が存する蓋然性は認識していたとしても、「ロキソプロフェンナトリウム二水和物」という特定の二水和物についての明確な認識があったものと認めるに足りる証拠はない」。「しかしながら、本件特許発明の実施例として無水塩しか明確に記載されておらず、特許出願人である被告が、本件特許を出願した当時、イ号物件である「ロキソプロフェンナトリウム二水和物」を具体的に認識していたことを認めるに足りることができないからといって、そのことを理由に、本件特許発明の特許請求の範囲にいう「塩」が無水物に限定され、あるいはイ号物件は本件特許発明の技術的範囲に属しないとする根拠とすることはできない」。

その理由は以下の通りである。「出願人である被告は、本件特許発明の対象である化学物質の抗炎症、鎮痛及び解熱作用を有するという医薬としての有用性は、特許請求の範囲に特定された置換フェニル酢酸誘導体の部分に存し、右誘導体の塩は塩であることによって誘導体のもつ薬理効果自体に影響を与えるものではないと認識していたものであり、実施例として「ロキソプロフェンナトリウム無水物」を具体的に認識していたものと認められる以上、存在する蓋然性のある含水塩をも包括的に認識していたものといえることができ、また、右のような本件特許明細書の記載と前記2（一）に認定した技術用語、学術用語としての「塩」の意味によれば、本件特許明細書に接する当業者は、本件特許明

細書にはロキソプロフェンナトリウムの含水塩も開示されているものと認識することができるからである」。

上記の判例は、下位概念に相当する化合物（ロキソプロフェンナトリウムの無水塩）を開示して上位概念（無水塩および含水塩を含むロキソプロフェンナトリウム塩）をクレームした特許の技術的範囲は、開示されておらず発明者が認識していたと認めることもできない他の下位概念（ロキソプロフェンナトリウム塩の二水和物）に及ぶと判断したものである。判決では、開示と技術的範囲との関係に関しては、明確な記載が無く発明者が認識していないからといってそのことを理由に権利範囲に含まれないわけではないと明示しており、その場合の要件として、①発明者は、他の下位概念についても、もし存在すれば発明の効果奏するはずと認識していたこと、②発明者は、他の下位概念も含めて包括的に認識していたと考えられること、および、③当業者は、他の下位概念も開示されているものと認識することができたこと、を挙げている。

3. 2. 2 構成要件の技術的意義が実施例以外についても存在しえることが当業者に自明でなければ構成要件の意義は実施例に限定される

本事件（東京高裁 平成12年（ネ）第4200号、判決：2003年2月27日）は、版下デザインデータ作成方法に関する特許（特許第2627886号他）を有する特許権者が、被告の製品が当該特許を侵害するとして損害賠償を求めた事件の控訴審判決である。請求項によれば、当該特許は、以下の通りである。

【請求項1】（ア）基準の第1のキャラクタパターンを構成する表示点の位置を表すキャラク

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

タデータでなる第1のデザインデータに基づいて上記第1のキャラクタパターンの内側又は外側に所定の変化幅だけ離間した位置を指定し、

(イ) 上記第1のキャラクタパターンの幅を表す第1のキャラクタ幅とこの第1のキャラクタ幅から上記変化幅を減算し又は加算して得られる第2のキャラクタ幅との幅比率を求め、

(ウ) 上記第1のキャラクタパターンを構成する表示点の位置を表すキャラクタデータに上記幅比率を乗算することにより上記第1のキャラクタパターンの内側又は外側に重複する第2のキャラクタパターンの表示点の位置を表すキャラクタデータでなる第2のデザインデータを求めると共に、

(エ) 上記第1のキャラクタパターンの原点を表す第1の原点データと上記変化幅を表す変化幅データとに基づいて上記第2のキャラクタパターンの原点を表す第2の原点データを求め、

(オ) 上記第1の原点データに基づいて描画される上記第1のキャラクタパターン上に重複して上記第2の原点データに基づいて上記第2のキャラクタパターンを描画することにより上記第1及び第2のキャラクタパターンでなる多重キャラクタパターンを作成する

(カ) ことを特徴とする版下デザインデータ作成方法。

明細書には、上記の「変化幅」、「幅比率」および「第2の原点データ」がどのように決定されるかに関する記載がある。判決において裁判所は、「明細書中には、上に認定した発明の詳細な説明中の実施例の記載以外には、第2特許における、「変化幅」、「幅比率」及び「第2の原点データ」の具体的関係について説明した記載はない（甲第3号証）。

そうだとすると、第2特許に係る構成要件の技術的意義が、上記実施例記載の方法以外の方

法についても存し得ることが当業者に自明であることが明らかにされない限り、上記実施例に該当する方法以外の方法を、第2特許の構成要件を充足するものと認めることはできないというべきである。実施例によってしかその技術的意義が明らかにされていない事項につき、当該実施例に関する記載を含む明細書の記載から当業者に自明な範囲を越えて特許権の効力を及ぼすことは、情報の開示に見合う範囲で独占権を与えることにより特許権者と第三者との利害を調整しようとする特許法の目的に沿わないことが明らかであるからである。」と述べて、特許の技術的範囲は開示に基づいて当業者に自明な範囲以上ではないと判断した。

上記判決は、文言上は構成要件を充足するよう見える場合にも、請求項の文言が明細書の記載を通じて特定の意味以外には解釈できない場合には、当該意味に限定して解釈すべきであることを判示している。

3. 3 記載要件と特許権の行使との関係に関する判例

以下は、請求項に記載された発明が部分的に容易に製造または使用することができないものを含む場合に、当該特許は権利行使が可能か否かという点に関する判例である。

3. 3. 1 容易に製造できないものが請求項に含まれる場合はそのことを理由として特許は無効となり得る

本事件（東京高裁 平成12年（行ケ）第120号、判決：2002年2月7日）は、当業者が本件発明を容易に実施することができる程度に明確かつ十分に記載されていないから特許法36条4項に違反するとして異議申し立てによって取り消された「アルカリ蓄電池用ニッケル電極活物質」と題する特許第2576717号の審決取消訴訟であ

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

る。請求項1に記載された発明は以下のとおりである。

【請求項1】 亜鉛、カドミウムおよびコバルトの一種以上を固溶状態で含有し、細孔半径30Å以上の内部遷移細孔の発達を抑制し、全細孔容積を0.1ml/g以下に制御した水酸化ニッケル粉末において、その結晶のX線回折ピーク(001)面の半価幅が0.5度から1.0度であることを特徴とするアルカリ蓄電池用ニッケル電極活物質。

明細書には、硝酸ニッケルに少量の硝酸亜鉛、硝酸カドミウム及び硝酸コバルトを加えた場合ニッケル電極活物質の製造方法が記載されているが、亜鉛、カドミウム、コバルトのそれぞれ1種を含有する場合、亜鉛及びカドミウム、亜鉛及びコバルト、カドミウム及びコバルトのそれぞれ2種を含有する場合の製造方法は記載されていない。

判決は、「本件のような化学技術の分野においては、一般に、複雑な反応工程をたどることが多く、出発物質、反応条件等のわずかな相違によって思いがけない結果が生じることがあるので、本件明細書の発明の詳細な説明に、硝酸亜鉛、硝酸カドミウム及び硝酸コバルトの3種を含有させた実施例が開示されているのみで、果たして、その余の、亜鉛、カドミウム、コバルトのそれぞれ1種を含有する場合、亜鉛及びカドミウム、亜鉛及びコバルト、カドミウム及びコバルトのそれぞれ2種を含有する場合の製法をも開示しているといえるのかこれ自体に大きな問題がある。」と述べて、請求項には製造することができないものが含まれている可能性を示唆している。ただし、判決ではさらに、「硝酸ニッケルに『硝酸亜鉛、硝酸カドミウム及び硝酸コバルト』を加える場合の製造条件に係る本件明細書の記載は、硝酸ニッケルに『亜

鉛』、『カドミウム』、『コバルト』、『亜鉛及びカドミウム』、『亜鉛及びコバルト』あるいは『カドミウム及びコバルト』を加える場合のものとしても示されているものとみる以外にない。」と述べて明細書には発明にかかるものを製造することのできる記載が一応あるという前提で検討を進めている。

請求の範囲に記載された物質のうちの一部についても当業者が製造できるように製造方法が記載されていないものがあれば実施可能要件違反として特許は無効となり得ることを示唆したものであるが、判決の理由にまではなっていない。

そして最終的には、「本件発明に係る製造方法は、乙第1, 2号証公報に記載された各技術とは同じではなく、本件明細書の記載が不十分であるため、乙第1, 2号証公報に記載された各技術と区別がつかない状態になっているものというほかないことは、乙第3号証意見書及び甲第11号証書面により、明らかであるということが出来る。」と述べて、出願に係る電極活物質が先行技術に開示された物質と異なると主張するためには、出願に係る電極活物質の製造条件等が先行技術とは相違することが明細書に記載されていないからならぬにもかかわらず、これらの記載が無い以上、当業者がその実施をすることができる程度に記載されていない(36条4項1号違反)、つまり、明細書の記載に基づく限り本件発明が進歩性を有することはできないとして拒絶審決を維持した。

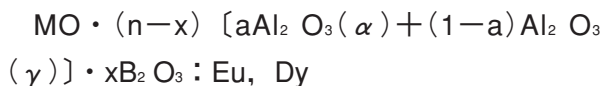
3. 3. 2 複数の実施例があっても請求項には実施例と同等の効果があると類推できないものが含まれる場合は実施可能要件に違反する

本事件(知財高裁平成17年(行ケ)第10341号、

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

判決：2005年11月22日）は、発明の名称を「高輝度長残光性蓄光材料及びその製造方法」とする特許出願の拒絶審決に対する審決取消訴訟の知財高裁による判決である。出願にかかる出願公開公報によれば、対象発明は以下のとおりである。

【請求項1】 一般式



〔式中、Mはアルカリ土類金属を表し、aは $0.5 \leq a \leq 0.99$ であり、xは $0.001 \leq x \leq 0.35$ 、nは $1 \leq n \leq 3$ である。〕

で表される組成式の原料を焼成して得られた焼成体からなる高輝度長残光性蓄光材料。

当該訴訟では、明細書にはアルカリ土類金属としてSrを用いた場合の実施例がその残光性蓄光材料としての効果と共に記載されているものの、アルカリ土類金属に属するSr以外の元素を用いた場合の効果が確認されていないことが実施可能要件（特許法36条4項1号）に違反するか否かが争われた。ちなみに、審決では、本願明細書の発明の詳細な説明の欄には、残光性蓄光材料としての効果について、アルカリ土類金属としてSrを用いた場合については具体的データに基づいた説明がなされているものの、Sr以外を用いた場合については、具体的データに基づく説明も、作用機構に基づく合理的な説明もなされていない。そして、本願発明において、Sr以外のアルカリ土類金属を用いた場合に、Srを用いた場合と同等の効果を奏するとする根拠を見いだせないで、本願明細書の発明の詳細な説明の記載は当業者が本願発明の実施をすることができる程度に明確かつ十

分になされているとすることができないものであると判断している。

以下は判決からの抜粋である。「Srの一部をMgで置換した例（実施例8）については、『優れた蓄光材料が得られた。』というだけで、具体的なデータが示されていないし、さらに、Sr以外のアルカリ土類金属のみを用いた例については、具体的なデータが示されていない上、何の説明もされていない。したがって、本願明細書には、残光性蓄光材料としての効果に関し、アルカリ土類金属としてSrを単独で用いた場合並びにそのSrの一部をCa又はBaで置換した場合を除いては、具体的データに基づく説明も、作用機構に基づく説明もされていないといわざるを得ない。」「SrとSr以外のアルカリ土類金属とでは、それぞれ電子数が異なり、（中略）焼成体の電子状態も異なるから、Sr以外のアルカリ土類金属を用いた場合に、Srを用いた場合と同様の高輝度長残光性を示すということとはできない。」「発光体の技術分野における周知の技術からみて、Sr以外のアルカリ土類金属について、その効果を示すデータなしに、SrやSrの一部がCa、Ba又はMgのいずれかで置換されたものと同様の効果があると類推することはできない。」「以上によれば、審決が『本願明細書の発明の詳細な説明の記載は、当業者が本願発明の実施をすることができる程度に明確かつ十分になされているとすることができないものである。』と判断したことに誤りはない」。

上記の判決が判示するところによれば、明細書においては上位概念に含まれる一部の低位概念について実施例を開示して上位概念についてクレームした場合、上位概念に含まれる他の低位概念について、発明の効果が得られると当業者が考えることができない場合には明細書の記載は実施可能要件を満足しない。本事案は審決

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

取消訴訟であるが、実施可能要件を満足しないことは無効理由でもあるから、侵害訴訟の場では特許法104条の3により権利行使を認められないことになる。

ちなみに、知財高裁 平成17年(行ケ)第10013号、判決：2005年10月19日は、発明の名称を「体重のモジュレーター、対応する核酸およびタンパク質」と題する発明の拒絶審決に対する審決取消訴訟であるが、上記とほぼ同趣旨を判示するものである。実施可能要件については、上記判例が判示するように当業者にとって実施可能に見えることが必要と解される。

3. 3. 3 薬理データ等によって効果が確認されていないものが部分的に含まれていれば医薬に関する用途発明は無効理由を有する

本事件（東京高裁 平成15年(行ケ)第104号、判決：2003年12月26日）は、発明の名称を「タキキニン拮抗体の医学的新規用途」と題する特許第3020757号について、異議申し立ての結果当該特許を取り消すとした特許庁の判断の取消を求めてなされた審決取消訴訟である。請求項の記載は以下のとおり。

【請求項1】 タキキニン拮抗体を有効成分としてなり、該タキキニン拮抗体がNK1受容体拮抗体である、嘔吐治療剤。

問題となったのは、明細書中においては特定の化合物（下位概念）についてのみNK1受容体拮抗活性と嘔吐治療活性の双方が確認されているのみで、クレームに含まれ得る他の化合物についてはNK1受容体拮抗活性と嘔吐治療活性の相関関係を裏付ける記載がないことであった。当該事件の判決において、裁判所は、「医薬についての用途発明においては、一般に、有

効成分として記載されている物質自体から、それが発明の構成である医薬用途に利用できるかどうかを予測することは困難であるから、当業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るというためには、明細書において、当該物質が当該医薬用途に利用できることを薬理データ又はそれと同視すべき程度の記載により裏付ける必要がある、出願時の技術常識を考慮しても、それがされているものとはいえない発明の詳細な説明の記載は、改正前特許法36条4項の規定に違反するものといわなければならない（東京高裁 平成8年(行ケ)第201号、判決：1998年10月30日参照）。また、いわばその裏返しとして、医薬についての用途発明においては、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おいて裏付けられた範囲を超えるものである場合には、その特許請求の範囲の記載は、発明の詳細な説明に記載したものであるとはいえないし、特許を受けようとする発明の構成に欠くことができない事項のみを記載したものであるともいえないから、改正前特許法36条5項1号及び2号に規定する要件を満足しないものと解するのが相当である。」と判示して、サポート要件に違反する請求項の取消には理由があると判断した。

医薬については、「一般に、物質名、化学構造だけからその有用性を予測することは困難であり、発明の詳細な説明に有効量、投与方法、製剤化のための事項がある程度記載されている場合であっても、それだけでは当業者は当該医薬が実際にその用途において有用性があるか否かを知ることができないから、発明の詳細な説明に薬理データ又はそれと同視すべき程度の記載をしてその用途の有用性を裏付ける必要がある、そのような記載がなされていない場合には、上記特許法36条4項に違反するものというべきである（前掲東京高裁 平成8年(行ケ)第201号、

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

判決：1998年10月30日，東京高裁 平成15年(行ケ)第104号，判決：2003年12月26日参照)」等，前記と同趣旨の判決は多い(知財高裁 平成17年(行ケ)第10312号，判決：2005年8月30日)。

4. 新規物質に関する記載要件，技術的範囲，権利行使

4.1 判例が教示する記載要件と権利範囲・特許無効との関係

上記5つの判決の教示するところは，以下のようによまとめることができる。

① 特定の化合物について明確な記載が無く，当該化合物を発明者が認識していなかったとしてもそのことを理由に当該化合物が当該化合物を含む上位概念を記載した請求項の技術的範囲に含まれないわけではない。ただし，上位概念クレームの技術的範囲が発明者の認識していなかった下位概念を包含すると判断するには，一定の条件を満たすことが必要である。(東京地裁平成6年(ワ)第23360号，判決：1996年4月19日)

② 構成要件を満たすものが，当業者にとって実施例以外に想定できないときは，技術的範囲は当該実施例に限定される。(東京高裁平成12年(ネ)第4200号，判決：2003年2月27日)

③ 対象となる物が発明と同じ効果を奏さないなら結局構成も異なることになるので特許の技術的範囲に含まれない(名古屋高裁平成3年(ネ)第789号，判決，大阪高裁平成13年(ネ)第3840号，判決：2002年11月22日)。

④ 明細書に開示された製造方法によって製造されたものまたは当業者が明細書の開示に基づいて過大な試行錯誤を経ずに製造可能なものが発明にかかる製品であるとの前提で従来技術との相違点を評価する。(東京高裁平成12年(行ケ)第120号，判決：2002年2月7日)

⑤ 請求の範囲に記載された発明の一部が，

明細書の記載および当業者の知識に基づいて発明の効果を奏すると考えることができないときは当該特許は無効理由(特許法36条6項1号違反)を有する。(知財高裁平成17年(行ケ)第10341号，判決：2005年11月22日)

⑥ 医薬についての用途発明の場合，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おいて裏付けられた範囲を超えるものである場合には，その特許請求の範囲は無効理由(特許法36条6項1号違反)を有する。(東京高裁平成15年(行ケ)第104号，判決：2003年12月26日)

4.2 疑問点に関する検討

特許請求の範囲において，新規化合物が複数の置換基とその結合位置を示した化学式(上位概念)によって定義されており(機能的な表現はされておらず)，明細書には特許請求の範囲に記載された上位概念に含まれる複数の化合物(下位概念)の内の一部についてのみ製造方法及び用途が開示されている場合，上記の教示がどのように適用されるかについて以下に検討する。

4.2.1 製造方法が開示されていない化合物を含むことを理由とする無効理由の有無

審査基準によれば，「上位概念に含まれる他の下位概念(出願時に当業者が認識できるもの)に限る。以下，実施可能要件の項において同じ。)についての実施をすることができないという具体的な理由があるときは，そのような実施の形態の記載のみでは，請求項に係る発明を，当業者が実施できる程度に明確かつ十分に説明したことにはならない」(審査基準 明細書の記載要件3.2.1)ので，出願時に当業者が認識できるものが製造可能でない場合は実施可能要件(特許法36条4項1号)に違反し，特許無効と判断されるものと思われる。

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

特許請求の範囲に製造方法が開示されていないものが含まれる場合について、東京高裁 平成12年(行ケ)第120号、判決：2002年2月7日は、「製法をも開示しているといえるのかこれ自体に大きな問題がある」と述べて、発明の一部について製造方法が開示されていない場合に特許が無効になり得ることを示唆しているが、記載要件の不備は判決理由には採用されていない。他に、構造によって規定された化合物発明の一部について製造方法が開示されていないことを理由に特許無効とした判例は見つからなかった。してみると、発明の審査基準に記載された「当業者が認識できるもの」が手がりであるが、請求項において有限数の下位概念を明示する記載、例えばマーカッシュ形式や他の形式による構成要素の列挙やハロゲン元素のような有限数の構成要素を記載したに等しい包括名称が使用された場合の下位概念は、「当業者が認識できるもの」であろうから、このような場合に下位概念の一部について容易に製造できないことが示されれば特許無効の理由があると考えられるというのが審査基準に則った考え方であろう。

東京地裁 平成6年(ワ)第23360号、判決：1996年4月19日における、文言上特許請求の範囲に含まれる化合物について、発明者が「具体的に認識していたことを認めることができないからといって、そのことを理由に」特許発明の技術的範囲に属しないとすることはできない、との判断を参照すると、明示的でない下位概念、例えば請求項にはポリマーの分子量について限定がない場合であって、分子量が特定の値を越えるポリマーは明細書の記載に基づいて製造することができないような場合は「当業者が認識できるもの」ではなく、この場合において分子量が特定の値を越えるポリマーの製造方法が開示されていないこと（したがって当業者に製造

できないこと）は特許無効の理由にならない可能性があると推察される。

4. 2. 2 技術的範囲は製造方法が開示されていない化合物に及ぶか

この状況で特許が必ずしも無効になるとはいえないことは上記4. 2. 1に記載のとおりである。東京地裁 平成6年(ワ)第23360号、判決：1996年4月19日によれば、化合物を上位概念の化学式によって特定した特許が有効であって、例えば、①発明者は、他の下位概念についても、もし存在すれば発明の効果を奏するはずと認識しており、②発明者は、他の下位概念も含めて包括的に認識していたと考えられ、さらに、③当業者は、他の下位概念も開示されているものと認識することができた場合、技術的範囲は、文言上含まれるがその存在も製造方法も具体的に開示されていない下位概念の化合物に及ぶ。つまり、一定の要件の下で、技術的範囲は製造方法が開示されていない化合物に及ぶ。

この点に関して、化合物を化学式によって特定した場合と機能的に特定した場合の技術的範囲の解釈は以下のとおりである。すなわち、排気口へのフィルター取付け方法に関する特許権を有する原告が、被告に対し、被告製品の製造・販売等は上記方法の特許の間接侵害に当たると主張して、その製造、販売等の差止め及び損害賠償の支払を求めた事案（東京地裁 平成16年(ワ)第17488号、判決：2005年2月25日）において裁判所は、「本件明細書の記載を考慮し、実施例に限定しないよう配慮しながら特許請求の範囲に記載された用語の意義を解釈しても、単なる『鉤状突起』との本件特許請求の範囲の記載に、前記(1)に説示のとおり特殊な形状をしている面ファスナーのフック面の逆J状突起が含まれると解することはできず、この点は、特許請求の範囲で『鉤状突起』という機

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

能的クレームに近い表現を採用しながら、前記(2)のとおり実施例として単に先端部が鋭く尖って曲がった形状の金属製を想起させる鉤状突起28を開示しただけで、それ以上に『鉤状突起』の他の構成例やそれを示唆する記載をしていない本件明細書の記載を考慮しても同様である」と判示した。

当該判決は、1つまたは複数の実施例を開示して、特許請求の範囲ではこれを包含する上位概念を機能的に表現した場合にも、当該特許の技術的範囲は明細書の記載から当業者が創起できる範囲を超えないと判示したものと解される。「ネジ機構」と機能的に表現された構成要素に関する大阪高裁 平成11年(ネ)第2198号、判決：2001年4月19日の判決も同趣旨である。

いずれの判決においても、機能的に表現された構成要素の技術的範囲は、当該機能的表現の文言すべてを包含するのではなく、明細書の記載に基づいて当業者が容易に実施可能な範囲であるとの解釈である。この解釈を、化合物を化学構造によって定義した場合の技術的範囲に関する前出の解釈①～③と比較すると、機能的な記載は当然①および②を満たしており、③は「明細書の記載に基づいて当業者が容易に実施可能な範囲」と実質的に同じである。つまり、化学構造を用いて化合物を特定した場合の技術的範囲も、「明細書の記載に基づいて当業者が容易に実施可能な範囲」であって、機能的な表現を用いた場合に比較して技術的範囲が実質的に広狭はないといえることができる。

4. 2. 3 特許は有効であるが当該特許の技術的範囲は文言上含まれる特定のものに及ばない場合はあるか

いわゆるリパーゼ事件（最高裁 昭和62年(行ツ)第3号、判決：1991年3月8日）の判決に

おいて最高裁は、「要旨認定は、特段の事情のない限り、願書に添付した明細書の特許請求の範囲の記載に基づいてされるべきである。特許請求の範囲の記載の技術的意義が一義的に明確に理解することができないとか、あるいは、一見してその記載が誤記であることが明細書の発明の詳細な説明の記載に照らして明らかであるなどの特段の事情がある場合に限り、明細書の発明の詳細な説明の記載を参酌することが許されるにすぎない。」と述べて、明細書において技術的に裏付けられているのが特許請求の範囲の一部であること等を理由としてクレームの文言を限定的に解釈することに対しては否定的である。「特段の事情」の範囲が問題であるが、構成要件を満たすものが、当業者にとって実施例以外に想定できない場合に、特許請求の範囲の文言を実施例に限定して解釈することによって、特許は有効であるが技術的範囲は実施例以外のものに及ばないとの判断（東京高裁 平成12年(ネ)第4200号、判決：2003年2月27日）を参照すると、特許は有効であるが当該特許の技術的範囲は文言上含まれる特定のものに及ばない場合はあると考えられる。

ここで、「当業者にとって実施例以外に想定できない」ことの判断の時点は、当該要件が明細書の記載要件（特許法36条4項1号）である以上、出願の時点と考えられる。つまり、技術的範囲は明細書に基づいて出願時点で当業者が想定できるものに限定されることになる。

一方、ボールスプライン事件の最高裁判決（最高裁 平成6年(オ)第1083号、判決：1988年2月24日）によれば、均等論を適用する際の要件の1つは、侵害時における置換容易性である。してみると、文言上の侵害のない均等論の適用においてさえ判断の時期は侵害時なのだから（つまり、出願後に初めて製造容易となったも

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

のを侵害と判断する)、まして文言上の侵害に関する判断の時点は侵害時とすべきとの主張も考えられる。この主張に基づけば、文言上の侵害である限り、出願後に初めて製造容易となったものも含めて、文言上技術的範囲に含まれるものはほとんどすべて技術的範囲に含まれることになる。

文言上の侵害に関して、出願の時点に基づいて当業者が容易に製造できないものは技術的範囲に含まれないと判断し、均等論の下での侵害に関しては、侵害の時点に基づいて当業者が容易に置換しえるものを侵害と判断するのは、少なくとも判断の時点に関して一貫性を欠くように見える。しかし、均等論の適用は、そうでなければ特許権者の保護が著しく欠けることになる場合の例外的な取り扱いであるから、基準時が同一でないことは問題にしないと解釈すべきではないかと考える。

ただし、特許請求の範囲に記載された発明が、明細書に記載された発明の効果を奏しない部分を含むときは、特許は無効理由を有するか、当該発明の効果を奏しないものが技術的範囲に含まれないと判断されることは多くの判例によって明らかである(名古屋高裁平成3年(ネ)第789号、大阪高裁平成13年(ネ)第3840号、判決;2002年11月22日、知財高裁平成17年(行ケ)第10341号、判決:2005年11月22日)。

4. 2. 4 用途発明の権利範囲との整合性

用途発明は、構造等からその性質(属性)を見出すことが困難であるものの、その性質(属性)を発見し、そのものを一定の目的に利用したところに特許性が認められて成立するものである。したがって、用途発明においては、明細書に用途を裏付けるための記載が無ければ、当業者は、用途発明が実際に使用できるものであ

るか否かを理解することができない。そこで、審査基準には、「物の性質等を利用した用途発明(例:医薬等)においては、通常、用途を裏付ける実施例が必要である。」ことを明らかにしている。

上記から明らかなように、用途発明に関しては、用途を裏付ける実施例によって当該用途が明らかにされ、同時に、特許請求の範囲の記載は当該用途を特定した記載になるので(たとえば、〇〇を主成分とする殺虫剤)、技術的範囲は、請求項に記載された物の記載された用途を内容とするものであり、請求項に記載された物質であっても、当該用途以外には、その用途が出願時点で知られていたか否かにかかわらず権利は及ばない。

してみると、用途発明に関しては、発明の実質が既知の物質の新規な用途であるから、特許の技術的範囲が当該範囲に限定されることは、発明の公開の代償として一定期間独占権を付与する特許制度の趣旨に照らして妥当であるといえる。しかし、それでは、当該物質を最初に製造し、第1の用途を発見した特許の権利は、いかなる用途であろうと当該物質を使用することに及ぶと解釈すべきか否かという疑問がある。

1つの用途を開示して新規化合物について物質特許を取得した場合、当該物質特許の技術的範囲が開示された用途以外に及ぶとすれば、それは、新規な物質を実際に製造したという技術的貢献と開示に対して付与された代償であるということになる。しかし、新規物質の製造が行われる医薬等、多くの技術分野においては、新規物質を製造すること自体は比較的容易で、製造された物質の効果を確認することが技術的にははるかに困難であるのが一般的である。この点を考慮すると、物質特許の技術的範囲がす

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

すべての用途に及ぶと解釈するのは、実質的に公開された技術以上の代償を付与することになるので、新規物質に関する特許であってもその技術的範囲は用途を含む実際に明細書に記載された範囲とすべきではないかと考える。また、このように考えることが、「医薬についての用途発明においては、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おいて裏付けられた範囲を超えるものである場合には、その特許請求の範囲の記載は、発明の詳細な説明に記載し

たものであるとはいえないし、特許を受けようとする発明の構成に欠くことができない事項のみを記載したものであるともいえないから、改正前特許法36条5項1号及び2号に規定する要件を満足しないものと解するのが相当である。」と判示した東京高裁 平成15年(行ケ)第104号, 判決:2003年12月26日, 知財高裁 平成17年(行ケ)第10312号, 判決:2006年8月30日等とも整合するのではないかと考える。

(原稿受領日 2006年4月13日)

