

特許法36条6項1号と同法29条の2との関係について

——サポート要件と後願排除効が認められる先願明細書の記載との比較検討——

特許第1委員会*
第3小委員会

抄 録 平成15年に改訂された特許・実用新案審査基準（以下「改訂審査基準」という）では、特許法第36条第6項第1号（以下「36条6項1号」という）（サポート要件）違反の類型として新たに2つの項目が追加された。本稿では、サポート要件を充足するため出願人に課せられる明細書の記載要件と、特許法第29条の2（以下「29条の2」という）の後願排除効が認められる先願明細書の記載とを比較することにより、広範な権利取得に対する問題として、何人も権利化できない範囲が拡大する可能性がある点（権利の空洞化）を指摘し、かかる点に鑑みて29条の2に関する最近の判例を検証し、その判示内容の妥当性について考察を試みた。

目 次

1. はじめに
2. 36条6項1号の記載要件（サポート要件）
3. 29条の2（後願排除効）が認められるための先願明細書等の記載
4. 両制度の運用に伴う広範な権利取得に対する問題
5. 最近の29条の2に関する判例とその妥当性に関する考察
6. まとめ

1. はじめに

近年、特許法の改正や審査基準の改訂が頻繁に行われている。改訂審査基準では、36条6項1号（サポート要件）違反の類型として新たに2つの項目が追加された¹⁾。この改訂審査基準によれば、特許請求の範囲に記載された発明が明細書の発明の詳細な説明に記載された内容で十分にサポートされていない場合、上位概念による広範な権利取得が認められないこととなる。これに対し、29条の2では、先願の出願当初

の明細書、特許請求の範囲又は図面（以下「明細書等」という）に記載された範囲全部に後願排除効を認めることになっている。36条6項1号と29条の2は独立して判断されるため、上記したサポート要件を充足しない発明に対して、後願排除効が認められる可能性がある。

両制度は、いずれも明細書等の記載に関連する点で共通するが、制度趣旨の相違によりその記載に関する判断基準はそれぞれ異なる。

そこで、本稿では、サポート要件を充足するため出願人に課せられる明細書等の記載要件と、29条の2の後願排除効が認められる先願明細書等の記載とを比較することにより、広範な権利取得に対する問題として、何人も権利化できない範囲が拡大する可能性がある点（権利の空洞化）を指摘するとともに、かかる点に鑑みて29条の2に関する最近の判例を検証し、その判示内容の妥当性について考察を試みる。

* 2005年度 The Third Subcommittee, The First Patent Committee

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

2. 36条6項1号の記載要件（サポート要件）

特許法第36条第4項ないし第6項は、明細書の発明の詳細な説明並びに特許請求の範囲の記載要件について規定しているが、技術文献としての使命及び権利書としての使命は、正にこれらの規定を満足する明細書等によってはじめて果たされるものである¹⁾。特許請求の範囲の記載は、特許発明の技術的範囲がこれに基づいて定められる点において、重要な意義を有し、特許請求の範囲がその記載要件を満たさないときは、第三者が不当にその権利による制約を受けることがあるのみならず、権利者自身も無用の争いに対処しなければならなくなる¹⁾。

36条6項1号は、特許請求の範囲の記載要件として「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」を規定しており、特許請求の範囲が明細書に開示されていない発明を含んでしまうことを防止するための規定であるとされる¹⁾。改訂審査基準では、最近増加している膨大な選択肢を有したり、もたらされる結果で発明を記述したり、特殊なパラメータで発明を記述するいわゆる複雑出願に対応するためとして、同号の規定に適合しないと判断される以下の2つの類型が追加された²⁾。

類型③：出願時の技術常識に照らしても、請求項に係る発明の範囲まで、発明の詳細な説明に開示された内容を拡張ないし一般化できるとはいえない場合¹⁾。

類型④：請求項において、発明の詳細な説明に記載された、発明の課題を解決するための手段が反映されていないため、発明の詳細な説明に記載した範囲を超えて特許を請求することとなる場合¹⁾。

類型③における、「発明の詳細な説明に開示された内容を拡張ないし一般化できる」範囲は、出願時の技術常識に照らして、発明の詳細な説

明において、発明の課題を解決することが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とされている²⁾。

従前は、請求項に記載された事項と発明の詳細な説明に記載された事項の表現上の対応関係のみが審査の対象とされていたのに対し、上記2つの類型が加わることで、表現上の対応関係のみならず、実質的な対応関係についても審査の対象とされることとなった²⁾。

また、特許法第36条第4項第1号では、発明の詳細な説明の記載要件として、「その発明に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」と規定されており、従前は前述の複雑出願に関して、この規定及び進歩性（特許法第29条第2項）の規定を組み合わせ拒絶理由の対象としていた。改訂審査基準により、これまでは特許法第36条第4項第1号違反の対象とされていたものの一部が、36条6項1号違反の対象になると考えられる。

一方、先願主義の下では、一日でも早く出願をする必要があり、出願人は発明の範囲を把握してはいるものの、時間的な制約もあることから、特許請求の範囲に記載した発明を完全に網羅した実施例を発明の詳細な説明に記載することは、困難を伴う場合が少なくないと考えられる。従って、36条6項1号のサポート要件違反を厳格に適用すれば、上位概念のクレームによる広範な権利取得が難しくなることが懸念される。以下、いくつかの判例でこの点を検証してみる。

(1) 人工乳首事件（平成14年（行ケ）549号，平成15年10月8日東京高裁判決）

本件は、実施例補充型の国内優先権主張出願であって、先の出願日と、後の出願日との間に他人の出願があり、先の出願に係る請求項1について優先権が認められないことから、後の出

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

願が29条の2によって拒絶された事案である。

後の出願は、図11にあたる実施例を補充したものであって、その請求項1は、先の出願の実施例に加え、図11の実施例をも包含するものとなっている。追加した実施例に係る発明については、先の出願の時にされたものと見なすことはできず、また追加した実施例が他人の先願発明と同一であるため、追加した実施例を包含することになる請求項1は29条の2の規定により特許を受けることができないと判示された。

具体的に本判決では、「後の出願の特許請求の範囲の文言が、先の出願の当初明細書等に記載されたものといえる場合であっても、後の出願の明細書の発明の詳細な説明に、先の出願の当初明細書に記載されていなかった技術的事項を記載することにより、後の出願の特許請求の範囲に記載された発明の要旨となる技術的事項が、先の出願の当初明細書に記載された技術的事項の範囲を超えることになる場合には、その超えた部分については優先権主張の効果は認められないというべきである。伸長部である肉薄部を螺旋形状に形成した人工乳首が、先の出願の当初明細書等に記載されているとはいえない以上、被告（特許庁）主張の特許法36条6項1号の解釈につき検討するまでもなく、先の出願の当初明細書等に記載された発明において「伸長部」が螺旋形状のものをも含んでいるとはいえず、この趣旨をいう審決の判断が誤りということとはできない。」と判示している。

このように、本件は、国内優先権主張の効果に関するものであって、サポート要件（36条6項1号）の解釈について直接判断したものではない。しかし、サポート要件という側面から見た場合、国内優先権主張出願をして実施例を補充した場合、その実施例が先の出願の請求項に含まれる内容であったとき、実施例を追加したことによって、先の出願の時点では当該請求項についてサポート要件が充足されていなかった

と見なされる可能性があるのではないかと疑問を抱かせる。

例えば、実施例補充型の国内優先権主張出願をしたが、その後に、補充した実施例を削除するような補正や分割出願をすることによって、先の出願時における特許請求の範囲、及び明細書の内容に戻すような場合に、かかる点が問題となる。すなわち、このような場合、過去に国内優先権主張出願による実施例補充をした事実をもって、先の出願の請求項（先の出願の実施例及び補充した実施例を含むような請求項）がサポート要件違反として拒絶されるのではないかということである。

また、本件に関しては、先の出願がみなし取り下げとなる前に同一の内容で分割出願がなされており、それが登録に至っている。先の出願の時点でサポート要件が充足されていないと見なされれば、この登録された権利において、優先権主張が認められなかった範囲である螺旋形状の伸張部まで権利範囲が及ぶのかどうかという点についても疑問が残る。

(2) 偏光フィルム事件（平成17年（行ケ）10042号，平成17年11月11日知財高裁判決）

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に特徴を有する特許請求の範囲が、明細書のサポート要件を充足しておらず、特許法旧第36条第5項第1号の規定に違反するとして本件特許を取り消した原決定を維持した事案である。

本件発明は、ポリビニルアルコール系フィルムを材料として耐久性と偏光性に優れ、かつ、製造時の安定性に優れた性能を有する「偏光フィルムの製造法」であり、このポリビニルアルコール系フィルムの特性として、熱水中での完溶温度（X）と平衡膨潤度（Y）という2つの変数の関係を「 $Y > -0.0667X + 6.73, X \geq 65$ 」

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

という2つの数式で特定したものである。

本件では、主に次の三つが争点となった。

第一は、明細書のサポート要件ないし実施可能要件の適合性の有無についてである。判決は、「パラメータ発明においては、発明の詳細な説明に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、特許出願時において、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、特許出願時の技術常識を参酌して、当該数式が示す範囲内であれば、所望の効果(性能)が得られると当業者において認識できる程度に、具体例を開示して記載することを要するものと解するのが相当である」と判示した。そして、これに照らせば、本件明細書の発明の詳細な説明には、本件発明の実施例が二つ、比較例が二つしか記載されておらず、特許出願時の技術常識を参酌しても、上記した2つの数式が、所望の効果(性能)が得られる範囲を画する境界線を的確に裏付けているとは到底いえないとした。

第二は、実験データの事後的な提出による明細書の記載内容の記載外での補足の可否についてである。判決は、「特許出願後に実験データを提出して発明の詳細な説明の記載内容を記載外で補足することによって、その内容を特許請求の範囲に記載された発明の範囲まで拡張ないし一般化し、明細書のサポート要件に適合させることは、発明の公開を前提に特許を付与するという特許制度の趣旨に反し許されない」と判示した。実施可能要件が出願後の実験成績証明書で充足する場合があることとは対照的である。

第三は、審査基準の遡及適用の可否についてである。判決は、「特許法旧第36条第5項第1号所定の明細書のサポート要件に適合しているか否かは、特許法の当該規定の趣旨に則って判断されるべきであり、審査基準は法規範ではないから、審査基準として定められていたかどうかは、法解釈を左右するものではない」と判示

した。

また、判決では、サポート要件の立証責任は出願人または特許権者にあることも判示している。

以上の判示内容は、発明公開説にたつ明細書の開示要件を規定した特許法第36条の趣旨からすれば、至極妥当であると思われる。しかし、パラメータ発明のような場合において、出願時に明細書において実施例をどれだけ記載する必要があるのかが問題となる。また、先願主義の下で、実施例の整備が不十分であった場合に、広範な権利取得が困難になるケースが増えることも懸念される。

(3) 体重のモジュレーター，対応する核酸およびタンパク質事件（平成17年（行ケ）10013号，平成17年10月19日 知財高裁判決）

本件は、バイオテクノロジー発明（体重モジュレーターであるOB遺伝子を検出するためのプローブ・プライマー）について、実施可能要件違反・サポート要件違反等による特許不成立の審決が維持された事案である。

本件の拒絶査定不服審判では、「高度の厳密性の条件下でハイブリダイズする能力を有する、少なくとも15ヌクレオチド」という核酸の定義が、特許法第36条第6項第2号違反、同法第29条第1項柱書違反、同法第36条第4項違反及び同法第36条第6項第1号違反であるとして、請求不成立とされた。

原告は、①ハイブリダイズ技術は、本件出願の原出願優先日当時に慣用されていた技術であり、文献の記載から15ヌクレオチドであれば、特異的なプローブ・プライマーとして利用できることは広く一般に知られていた（実施可能要件）、②実施形態のすべての実験データが発明の詳細な説明に記載されていなければならないというものではない（サポート要件）、等と主張した。

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

しかしながら裁判所は、本願クレームの核酸分子は、最短で15ヌクレオチド長のものから、最長で414-2739塩基対と膨大であるが、50程度の実施例以外については具体的な記載がなく、特に18ヌクレオチド未満長の実施例が無いことを指摘した。すなわち、「明細書に「15ヌクレオチド」の記載があるだけでは、15ヌクレオチドの核酸分子を用いる「発明」が本件明細書の発明の詳細な説明に記載されているといえない」、また「実験をしてみなければ当該発明かどうか分ならず、特定条件下でのハイブリダイズ実験という確認作業を必要とするというのであれば、当該発明は、発明の詳細な説明に記載されているといえない」と判示した。そして、36条6項1号の記載要件について、「特許請求の範囲に対して発明の詳細な説明による裏付けがあるか否かという問題であり、同条第4項の記載要件の議論とは、いわば表裏一体の問題」とした。また、「明細書の発明の詳細な説明に記載された有用性の明らかな核酸分子のみならず、有用性を有しない核酸分子をも包含している本願発明の特許請求の範囲は、発明の詳細な説明に記載された発明を超えるものを記載していることとなり、同条6項1号の記載要件を満たしていないことが明らかである」として、同条6項1号の記載要件について、有用性すなわち特許法第29条第1項柱書（発明未完成）との関係を示唆している。

従って、本件に関しては、改訂審査基準により36条6項1号について内容に立ち入った実質的な判断が加えられた場合でも、結論は変わらないと思われる。

3. 29条の2（後願排除効）が認められるための先願明細書等の記載

先願発明の後願排除効が29条の2に規定されている。29条の2は、特許出願に係る発明が当該特許出願の日前の他の特許出願等であって当

該特許出願後に特許掲載公報の発行若しくは出願公開等がされたものの願書に最初に添付した明細書等に記載された発明等と同一であるときは、その発明については、特許法第29条第1項の規定にかかわらず、特許を受けることができないと規定されており、昭和45年法で審査請求制度が採用されたことに伴い採用された。

昭和34年法では、先願が出願公告されるまでに出願された後願は、先願の特許請求の範囲のみとの比較において、両者が同一でなければ特許されることとなっていた（特許法第39条）。すなわち、先願の明細書の特許請求の範囲には記載されていないが、詳細な説明に記載されている発明と同一の発明を特許請求の範囲に記載して出願した後願は特許されることになっていた。

しかし、たとえ先願の特許掲載公報の発行又は出願公開等の前に出願された後願であっても、その発明が先願の明細書等に記載された発明と同一である場合には、特許掲載公報の発行または出願公開等をしても新しい技術を何ら公開するものではない。このような発明に特許を付与することは、新しい発明の公表の代償として発明を保護しようとする特許制度の趣旨からみて妥当ではない³⁾。

また、審査請求制度を採用したことにより次のような不都合も生ずる。ある出願を審査する段階において先願が審査請求されていなければその先願の請求範囲は補正により変動するため確定しない。従って、先願の範囲を請求範囲に限定しておくことと先願の審査処理が確定するまで後願の審査ができないことになる。そこで、補正により請求の範囲を増減変更することができる範囲の最大限である出願当初の明細書又は図面に記載された範囲全部に先願の地位を認めておけば先願の処理を待つことなく後願を処理できる⁴⁾。以上が29条の2を設けた趣旨である。

ここで、後願を排除できる効力を有するのは、「明細書、特許請求の範囲または図面に記載さ

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

れている発明等」であり、そのままのかたちで分割に係る出願の対象としても、出願日の遡及の利益を享受することができる程度に、その明細書、特許請求の範囲または図面において十分に技術内容が開示されていなければならない。従って技術内容の開示が不十分であるいわゆる未完成の発明は、ここにいう発明に該当しない⁵⁾。

また、審査基準では、「他の出願の当初明細書等に記載された発明又は考案」とは、他の出願の当初明細書等に記載されている事項及び記載されているに等しい事項から把握される発明又は考案のことをいい、「記載されているに等しい事項」とは、記載されている事項から他の出願の出願時における技術常識を参酌することにより導き出せるものをいう」とされている³⁾。

さらに、審査基準では「請求項に係る発明が引用発明と同一か否かの判断は、対比した結果、請求項に係る発明の発明特定事項と引用発明特定事項とに相違がある場合であっても、それが課題解決のための具体化手段における微差（周知技術、慣用技術の付加、削除、転換等であって、新たな効果を奏するものではないもの）である場合（実質同一）は同一とする」とされている³⁾。

難燃性ポリアミド組成物事件（昭和60年（行ケ）43号）では、「引用例に前記のとおりポリアミド樹脂の例示としてナイロン66/6共重合体についての記載がある以上、その組成割合について明文の記載がなくとも、本願出願当時の技術水準に照らして、当業者としては本願発明で限定した範囲内における組成割合のナイロン66/6共重合体を直ちに想起することができるものというべきであるから、引用例には本願発明の右組成範囲のものが実質的に開示されていると認めるのが相当である」と判示されている³⁾。

さらに、液晶ディスプレイ事件（昭和61年（行ケ）29号）では、「明細書は当該発明に関するすべての技術を網羅してこれを説明している

ものではなく、出願当時の当業者の技術常識を前提とした上で作成されているのが通常であるから、特に明細書に記載がなくても、当該発明を理解するに当って当業者に有する技術常識を証拠により認定し、これを参酌することを禁ずべき理由はない」とした上で、「要は両発明に形式的な差異があっても、その差が単なる表現上のものであったり、設計上の微差であったり、また、奏せられる効果に著しい差がなければ、両発明は技術的思想の創作として同一であると認めて差支えないのである」と判示している³⁾。

以上より、29条の2の後願排除効が認められる範囲は、先願明細書等に直接記載されている事項にとどまらず、記載されているに等しい事項まで拡張され、さらに、後願発明の技術的思想が、先願明細書または図面において十分に技術内容が開示されている（発明未完成でない）場合においては、かかる事項から把握される発明等と実質同一であればよいとされている。

4. 両制度の運用に伴う広範な権利取得に対する問題

上記したように、36条6項1号のサポート要件では、請求項に係る発明の範囲まで発明の詳細な説明に開示された内容を拡張ないし一般化できるとはいえない場合、かかる請求項に係る発明は特許を受けることができない。従って、広範な権利取得を企図した上位概念のクレームについては、開示された全範囲の権利化が困難となる場合がある。

これに対して、29条の2では、先願の願書に最初に添付した明細書等に記載された事項及び記載されているに等しい事項から把握される発明と実質同一である後願は拒絶される。

両制度は、それぞれ異なる趣旨から明細書の記載について規定しており、双方の判断基準を一致させる必要は必ずしもない。

しかしながら、ある出願の請求項に記載され

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

た発明がサポート要件を満たしていない場合、発明の詳細な説明によりサポートされていない当該請求項に係る発明の一部は権利化困難となるのに対し、かかる権利化困難となる範囲に属する他人の発明は、それが当該出願の後願であれば、29条の2の規定により拒絶される可能性があると考えられる。このような場合、両制度が適正に運用される結果として、何人も権利化できない範囲が拡大する可能性がある（権利の空洞化）。これは、網羅的な権利取得による事業の保護や有効な権利活用を目指す出願人にとって、決して望ましいことではない。また、知財立国を目指しプロパテント政策を掲げるわが国の知的財産戦略上も、権利化困難な範囲が拡大することは問題であると考えられる。

そこで、29条の2による拒絶について争われた最近の判例を、かかる点に鑑みて検証するとともに、その判示内容の妥当性について考察を試みる。

5. 最近の29条の2に関する判例とその妥当性に関する考察

(1) ボイラのインバータによる風量調節方法 事件（平成17年（行ケ）10207号，平成18年2月14日 知財高裁判決）

本願請求項1に係る発明の構成である「インバータ」に対し、先願明細書1は、より上位の概念である「回転数制御装置」のみを開示している。

原審の特許無効審判では、「送風機の回転数制御装置としてインバータが用いられることは周知技術と認められること、…（中略）…からも、技術常識を参酌すれば先願明細書1に接した当業者は、一般的なインバータを把握すると言ふべきであり、結局、回転数制御装置としてのインバータは先願明細書1に記載されているに等しい事項であると認められる」として、本願請求項1他に係る発明を無効とした。

本訴において、原告（特許権者）は、「明細書中に開示があるか否かを判断するに当たり、周知技術が参酌されることは当然であるが、審決は、周知技術であることが直ちに開示があることにつながると判断した点で、判断手法が違法である。明細書の補正に関する審査基準では、ある技術が周知・慣用技術であるというだけでは、これを追加する補正は許されず、明細書等の記載から自明な事項といえる場合でなければならぬから、先願の明細書中に開示があるか否かを判断するときも同様にすべきである。」などと主張した。

これに対し裁判所は、「原告が指摘する審査基準は、明細書等の補正に関する運用上の考え方を示したものであって、第1先願発明の技術内容をどのように理解するかということとは直接関係しない。また、審決は、単に周知技術であることが直ちに先願明細書1にインバータの開示があることにつながると判断したものでないことは、その説示に照らし明らかであり、第1先願発明の「回転数制御装置」の技術内容を理解するに当たって、先願明細書1の記載事項とともに周知技術を参酌した審決の判断手法に違法な点はない。」などと判示して、原告の請求を棄却した。

このように、本判決は、「回転数制御装置」の下位概念としての「インバータ」そのものは先願明細書に記載されていないことは認めつつ、技術常識等を参酌すると複数の選択肢のうち採用される蓋然性が最も高いとの理由で「インバータ」が記載されているに等しいと認定している。

一方、36条6項1号のサポート要件の観点から先願明細書1を検討すると、上位概念として記載されている「回転数制御装置」まで、発明の詳細な説明に開示された内容を拡張ないし一般化できるかどうか、例えば、記載のない下位概念である「インバータ」を包含する範囲まで

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

拡張ないし一般化できるかが問題となる。仮に、発明の詳細な説明に開示された内容から「インバータ」を含む内容まで拡張ないし一般化できないのであれば、先願明細書1はサポート要件を充足しないことになる。その場合、先願明細書1に記載されているに等しい事項として後願排除効が及ぶ範囲でありながら、先願ではサポート要件違反として権利化が困難となる部分（インバータ）が生じているとも考えられ、上述した「何人も権利化できない範囲」の発生が懸念される。

(2) 光ディスクシステム事件（平成13年（行ケ）12号，平成15年1月30日 東京高裁判決）

本判決では、本願発明と先願明細書記載の発明（先願発明）が「記録及び／又は再生のためのレーザビームが照射される記録層と、この記録層を覆うように設けられているとともに上記レーザビームが透過する透光性カバーとを備えている光ディスクと、上記レーザビームを上記透光性カバーを介して上記記録層に集束する対物レンズとを具備する光ディスクシステム」の構成で一致するとされた。

その一方、本願発明の構成のうち、先願発明との一応の相違点ではあるものの、「本願発明の透明カバーも、これに相当する先願明細書に記載の発明の保護膜もその厚さが数百 μm である点では共通しており、この点は実質的な相違ではない」と原審の拒絶査定不服審判の審決が認定した構成、「本願発明では、透明カバーの厚さを0.6～0.44mmと限定しているのに対し、先願明細書に記載の発明では、高々数百マイクロメートルとしている点」につき、本判決では、「高々数百マイクロメートル」の解釈が多義にわたり、その内容を確定することができないため、本願発明と同一の発明であると認定することはできない」として審決を取り消した。

上記の相違点に係る構成は、前掲の改訂審査基準に記載のサポート要件違反の類型③の一事例である「例10：機能・特性等を数値限定することにより物…（中略）…を特定しようとする発明において、請求項に記載された数値範囲全体にわたる十分な数の具体例が示されておらず、しかも、発明の詳細な説明の他所の記載をみても、また、出願時の技術常識に照らしても、当該具体例から請求項に記載された数値範囲全体にまで拡張ないし一般化できるとはいえない場合」に該当すると考えられる¹⁾。

すなわち、本件では、サポート要件を充足しない先願の記載（高々数百マイクロメートル）に対して、29条の2の後願排除効が認められなかったことから、下位概念（0.6～0.44mm）の権利化が可能となり権利の空洞化が発生しなかったといえる。

このように、29条の2の後願排除効が認められるための要件である、先願明細書に記載されている事項および記載されているに等しい事項から把握される発明の範囲が、先願発明のサポート要件を充足する範囲と一致するように判断されれば、上述した「何人も権利化できない範囲」の発生が未然に防止できるものと考えられる。

(3) ナビゲーション事件（平成13年（行ケ）533号，平成16年2月19日 東京高裁判決）

本件発明は、ナビゲーション装置の地図表示方法に係る発明であって、相違点のうち「鳥瞰図上に最適ルートを表示するのに対し、先願発明ではかかる最適ルートを表示する構成は記載されていない点」について、先願発明と実質的に同一であるかが争点となった。

原告は、「周知技術であっても慣用技術でないものは、原則として、先願明細書に記載されていないと理解すべきであり、先願発明がこのような技術を当然に備えていると当業者が理解するためには、その構成が周知技術であるだけ

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

では足りず、少なくともその構成が先願発明に必要な不可欠のものである必要がある」と主張した。

それに対し裁判所は、「「最適ルートを表示する技術」は、上記のとおり周知の技術であると認めることが出来るものの、これが慣用技術であることについては、これを認めるに足りる証拠がない。しかしながら、特許出願にかかる発明と先願発明との間の相違点が周知の手段の付加であり、その特許発明が奏する作用効果が、先願発明が奏する作用効果と前記周知の手段がもたらす作用効果との総和にすぎない場合には、前記相違点はいわゆる設計上の微差にすぎず、その特許出願に係る発明は先願発明に単なる周知の手段を付加したものであって、先願発明と「実質的に同一である」と解するのが相当である。そして、このことは、たとい、原告主張のとおり、当該周知技術が、慣用技術でも必要不可欠な技術でもないために、先願明細書に実質的に記載されているとは認めることができないとしても、そのことによって妨げられるものではない、というべきである。」と判示した。

さらに、「決定は、上記周知技術が先願明細書に実質的に記載されている事項であると判断したものではない。このことは、その記載内容から明らかである。以上のとおりであるから、本件において、先願発明に、最適ルートを表示する技術を付加することは単なる周知技術の付加にすぎず、それによってもたらされる作用効果も格別のもつということとはできない。相違点は設計上の微差にすぎないというべきである。訂正発明と先願発明が実質的に同一であるとした決定の判断は正当である。」と判示した。

本判決は、たとえ慣用技術でなかったとしても、単なる周知技術の付加に過ぎず、作用効果も顕著ではない場合には、先願発明と実質同一であると判断したものであり、29条の2の審査基準における運用そのものである。

本件について、36条6項1号のサポート要件

の観点から検討すると、先願において最適ルートを表示する構成は全く開示されていないことから、かかる構成をクレームアップして権利化を図ることは、サポート要件を充足しないため当然困難であり、権利の空洞化が生じるとも考えられる。

(4) オレフィン重合方法事件（平成13年（行ケ）464号，平成14年7月2日 東京高裁判決）

本件では、引用明細書に明示されていない事項を特定している後願発明に対して、29条の2の適用を行った異議決定を維持する判決が下されている。

後願発明は「オレフィン重合用固体触媒」に関するものであったが、原告はその触媒に用いる担体について「引用明細書には[A1]についての記載がなく、またこれが実質的に記載されているとも認められない」と主張した。ここで[A1]は「SiO₂、Al₂O₃及びMgOからなる群から選ばれる少なくとも一種の成分を主成分として含有する無機酸化物担体であって、150～1000℃で焼成して得られ、その粒径が10～200 μmの範囲にある微粒子状担体」という具体的な記載であり、引用明細書には「好適な担体（例えばアルミナ又はシリカ）」と記載されているのみであった。

裁判所は、「引用明細書には、オレフィン等を重合する際の触媒として使用される…(中略)…化合物自体に特徴がある発明が開示されており、…(中略)…担体が格別の意味を持ったものとして記載されているとは認められない。そうすると、引用明細書における「好適な担体」とは、…(中略)…優先日において、…(中略)…同じ用途であるオレフィン重合用の触媒担体として周知であったものを意味すると解するのが相当である。」と判示し、9つの文献に記載されている事項から、[A1]は「引用明細書に

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

は、…(中略)…実質的に記載されているということができる」と判断した。

原告はその例外である「オレフィン重合用触媒の担体として[A1]を満足しないものも引用明細書に係る出願の優先日当時公知であった」ことを示したものの、裁判所の判断は覆らなかった。

さらに、裁判所は「本件発明1の[A1]が格別の技術的な意義を有するものである場合には、…(中略)…別異の発明(選択発明)を構成することはあり得る」として検討を行ったが、結論として「格別の技術的意義を有するとも認められない」と判示した。

本件は、引用明細書に記載されている上位概念で表現されている発明から、当時の技術常識を参酌して下位概念で表現された発明が記載されているに等しいと判断したものであり、同時に下位概念の「格別な技術的意義」についても考慮されており、判示内容は妥当なものであると考えられる。

また、本件のように出願時の技術常識を参酌して下位概念で表現された発明が導き出せる場合には、先願発明についての36条6項1号のサポート要件も充足されていると考えられ、後願の内容が先願発明の技術的範囲に属するものとなり、結果的に権利の空洞化は生じていないものと考えられる。

(5) ジアゾスルホン化合物製造方法事件(平成9年(行ケ)330号,平成11年3月2日東京高裁判決)

本件では、露光による酸発生剤として有用なジアゾスルホン化合物に関する後願発明に対して、引用明細書には光分解性酸供与体として一般式で示された化合物のうち当該ジアゾスルホン化合物に相当する6つの化合物(決定摘示の6化合物)が具体的に記載されているとして、29条の2の適用を行った異議決定を維持する判

決が下されている。

裁判では、化合物の発明に対して29条の2を適用するには、引用明細書に当該化合物の化学物質名(あるいは化学構造式)及び製造方法が記載されていることのほか、当該化合物の有用性が記載されていることが必要であるか否かが争われた。

すなわち、原告は「本件発明(後願発明)について29条の2の規定を適用するためには、先願明細書(引用明細書)に、本件発明の化合物に相当する化合物が化学物質名で記載されているのみでは足りず、発明として成立する程度に、製造方法及び有用性が特定して記載されているか、(実施例との近似によって)記載されているに等しいと認められなければならない。しかるに、先願明細書記載の一般式[1]は、極めて広範囲の下位概念の化合物を包含するものであり、決定摘示の6化合物は、先願明細書に「最も好ましい」として機械的に網羅されている57の化合物から本件発明の一般式[1]を基準にして選び出されたものにすぎない」と主張した。

裁判所は、「確かに、化合物に係る発明は、新たな化学物質の創案を本質とするものであるから、発明として成立するためには、少なくともその化学物質名(あるいは化学構造式)及びその製造方法が特定される必要があると解される。従って、本件発明について29条の2の規定を適用するためには、先願明細書に、本件発明の化合物に相当する化合物の化学物質名(あるいは化学構造式)及びその製造方法が記載されていなければならない。しかしながら、29条の2の規定を適用するためには、先願明細書記載の発明(先願発明)が特許を受ける必要はなく、出願公開されれば足りるのであるから、先願発明について特許法第29条第1項柱書(原告のいう有用性)は必要でない。…(中略)…上記説示に照らせば、決定摘示の6化合物の有用性に

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

関する決定の認定の可否は、本件発明が29条の2の規定にいう後願発明に当たるとした決定の結論に影響を及ぼすものではない」と判示した。

さらに、裁判所は「先願明細書の実施例において使用されているジアゾスルホン化合物のRはアリール基であるが、決定摘示の6化合物のRはいずれもアルキル基であるので、先願明細書記載の一般式 [1] を満足する化合物の製造の可否は、Rがアリール基であるかアルキル基であるかによって左右されないことの確認が必要である」として検討を行ったが、結論として「先願明細書の上記記載に接した当業者は、Rがアリール基である実施例と同様に、Rがいずれもアルキル基である決定摘示の6化合物の製造が可能であると認識するのが当然というべきである」と判断した。

本件発明と先願発明は、ともに一般式で上位概念化された、光照射に感応する酸発生剤として有用なジアゾスルホン化合物に関する発明であるが、前者の一般式は後者の一般式に含まれるものであり、しかも前者の一般式で示されるジアゾスルホン化合物の製造方法も、後者から、出願当時の技術常識を参酌して導き出せると判断しており、本件発明の技術的思想は先願明細書に開示されているといえる。してみれば、出願公開をしても新しい技術を何ら公開するものではないものにまで特許権を与えることは、新しい発明の公表の代償として発明を保護しようとする特許制度の趣旨からみて妥当でないとする29条の2の立法の趣旨からすれば、上記判示内容は妥当なものであると考えられる。

一方、先願明細書の記載内容に有用性があるか否かによって、36条6項1号のサポート要件の判断に影響があるか否かは見解が分かれるところである。本件では、先願明細書の実施例において使用されているジアゾスルホン化合物のRはアリール基であるのに対し、本願発明である決定摘示の6化合物のRはいずれもアルキル

基であり、先願明細書にはその有用性について開示がないことから、先願明細書の記載が本願発明を包含する範囲まで拡張ないし一般化できない場合は、サポート要件違反として本願発明にかかる構成が権利化できない可能性もあり、その場合は権利の空洞化が生じることになる。

(6) 即席冷凍麺類事件（タピオカ澱粉事件） （平成10年（行ケ）401号，平成13年4月25日 東京高裁判決）

本件発明は、「タピオカ澱粉12～50重量%と穀粉類88～50重量%とからなる冷凍麺類用穀粉」からなる用途発明であり、先願発明とは、「タピオカ澱粉12～30重量%と穀粉類88～70重量%とからなる」冷凍麺類用穀粉の点で構成が一致する。しかし、先願明細書には先願発明が完成した用途発明として開示されているということとはできないため、先願発明はいわゆる後願排除効を有しないと判断された事案である。

裁判所は「用途発明である先願発明が完成したといえるためには、タピオカ澱粉を特定割合で他の穀粉と配合した先願発明が、穀粉類のみから成る従来の即席冷凍麺類用穀粉（従来技術）よりも、即席冷凍麺類用穀粉として優れた効果を奏することが必要であるというべきである。そうとすれば、先願明細書の記載において…（中略）…その効果として、単に喫食可能な即席冷凍麺類が製造できるということ、すなわち、穀粉類のみから成る即席冷凍麺類用穀粉という従来技術以下の効果を奏することしか開示されていないとすれば、先願明細書上、用途発明である先願発明が、当業者が反復実施して所定の効果を挙げることができる程度にまで具体的・客観的なものとして構成されているとは到底いうことができず、従って、先願発明が完成した用途発明として開示されているということとはできない」と判示した。

判決では、原告・被告の提出した実験成績証

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

明書に基づいて、先願発明の効果は、小麦粉等の穀粉類のみからなる従来の即席冷凍麺類用穀粉（従来技術）の効果以下であると判断された。

一般に、特許出願に係る発明が特許法29条の2により、特許を受けることができないとされるためには、先願明細書に記載された発明は、発明として完成していることを必要とされる。この前提にたてば、本判決の判示は妥当であるが、本件の先願明細書では、一見して完成した発明が記載してあるように見え、明細書に記載の内容の真実性の判断を必要としている。先願明細書において完成した発明が記載されていないことが明らかである限りにおいては、仮に先願明細書にてその発明をクレームアップしても特許を受けることができないはずであり、36条6項1号のサポート要件の判断と対比するまでもなく、権利の空洞化は生じないと考えられる。

6. まとめ

以上、説明したように、36条6項1号のサポート要件と29条の2の後願排除効は、それぞれ異なる趣旨から明細書の記載について規定しており、両制度が適正に判断される結果として、何人も権利化できない範囲が拡大する可能性がある（権利の空洞化）。

これに対して、29条の2における先願明細書に記載されている事項及び記載されているに等しい事項から把握される発明の範囲が、36条6項1号のサポート要件を充足する範囲と一致するように判断されれば、上述した「何人も権利化できない範囲」の発生が防止できるものと考えられる。

えられる。

両制度の判断基準を一致させる必要は必ずしもないが、網羅的な権利取得による事業の保護や有効な権利活用を目指す出願人の利益を損なうことなく、かつ、知財立国を目指しプロパテント政策を掲げるわが国の知的財産戦略上、適切な運用が図られるよう、両制度のバランスを考慮した記載要件の判断が求められよう。

なお、本稿は、2005年度特許第1委員会第3小委員会のメンバーである川本純次（宇部興産）、原 拓実（東芝）、為山太郎（帝人知的財産センター）、板垣浩之（凸版印刷）、大部彩子（小松製作所）、神川由美子（大日本住友製薬）、小池洋二郎（豊田中央研究所）、下坂直樹（日本電気）、田辺尚美（旭硝子）、早川 信（東陶機器）、宮本昌宏（JSR）が担当した。

注 記

- 1) 特許庁「特許・実用新案審査基準」第I部第1章 明細書及び特許請求の範囲の記載要件
URL : <http://www.jpo.go.jp/shiryuu/index.htm>
- 2) 特許庁特許審査第一部調整課審査基準室「[明細書及び特許請求の範囲の記載要件]の審査基準改訂（案）に寄せられたご意見の概要及び回答」（2003年10月22日）
URL : <http://www.jpo.go.jp/iken/index.htm>
- 3) 特許庁「特許・実用新案審査基準」第II部第3章 特許法第29条の2
URL : <http://www.jpo.go.jp/shiryuu/index.htm>
- 4) 特許庁編 工業所有権法逐条解説〔第16版〕第89頁～第91頁
- 5) 中山信弘編著 注解特許法 第3版上巻 第274頁～第275頁

（原稿受領日 2007年1月25日）