

明細書等の記載要件に関する特許庁と 裁判所の判断の比較

特許第2委員会
第6小委員会*

抄録 明細書等の記載要件に関する審査基準の改訂が相次いで実施され、改訂された審査基準は、改訂後に特許庁で審査される特許出願にも遡及適用される。このような特許庁での明細書等の記載要件に対する判断に対して、知財高裁で争った判決例が多く見られる。また、特許権の侵害訴訟においても明細書等の記載要件違反により特許無効（権利濫用）を主張している判決例も見られる。そこで、本稿では、明細書等の記載要件に関する特許庁と裁判所の判断を比較、分析することにより、特許出願時の留意点、訴訟における攻撃及び防御の留意点について検討した。

目次

1. はじめに
2. 特許法第36条の規定と審査基準
 - 2.1 特許法第36条の規定
 - 2.2 審査基準
3. 36条違反に関する判決例の統計的検討
 - 3.1 侵害訴訟
 - 3.2 審決取消訴訟
4. 判決例の紹介と実務への指針
 - 4.1 化学分野
 - 4.2 電気分野
 - 4.3 機械分野
 - 4.4 物理分野
 - 4.5 特殊パラメータで特定した事件
5. まとめ

1. はじめに

平成12年12月、平成15年10月と特許請求の範囲及び明細書（以下、「明細書等」とする。）の記載要件に関する審査基準の改訂が行われてきた。これらの改訂された審査基準は、改訂後に特許庁で審査される特許出願にも遡及適用される。すなわち、特許出願時とは異なる審査基準

により特許法第36条の明細書等の記載要件違反（以下、「36条違反」とする。）の有無が判断されている。

このような特許庁での明細書等の記載要件の判断に対して、知財高裁で争った判決例が多く見られるようになってきている。また、特許権の侵害訴訟においても36条違反により特許無効（権利濫用）を主張している判決例も見られるようになってきている。この明細書等の記載要件に関する特許庁と裁判所の判断を比較し、分析することは、特許を出願する観点、訴訟における攻撃及び防御の観点においても重要である。本稿では明細書等の記載要件に関する特許庁と裁判所との判断を比較することにより特許出願時の留意点、訴訟における攻撃及び防御の留意点について検討した。

なお、本稿は、2006年度特許第2委員会の戸田裕二委員長（日立技術情報サービス）、本山泰委員長代理（日本電信電話）をはじめ、

* 2006年度 The Sixth Subcommittee, The Second Patent Committee

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

同委員会第6小委員会の寺尾賢（住友ベークライト，小委員長），和田洪徳（TDK，小委員長補佐），植田純人（日立製作所），江守英太（エーザイ），勝間義浩（大日本スクリーン製造），櫻井剛（東レ知的財産センター），島村英伯（麒麟ビール），仙石裕二（アドヴィックス），曾部真章（日本電気），高沢明弘（富士フィルム）が作成した。

2. 特許法第36条の規定と審査基準

2.1 特許法第36条の規定

特許法第36条（以下、「36条」とする。）と審査基準の変遷を表1に示す。明細書等の記載要件については平成6年に大きな改正があり，平成14年に先行技術文献情報開示要件が追加されて現在に至っている。

2.2 審査基準

平成5年6月に，それまでの一般審査基準と産業別審査基準を統合した審査基準が作成された。平成6年に特許法の大きな改正があったことから，特許庁から平成6年改正特許法の運用^{1, 2)}が発表されている。その後，明細書等の記載要件に関しては，平成12年及び平成15年に改訂がなされている。

なお，現在の審査基準は平成7年7月1日以降の出願に対して適用されるが，平成12年の改訂が適用されるのは平成12年12月28日以降に審査されるもの，平成15年の改訂が適用されるのは平成15年10月22日以降に審査されるものに限られる。

(1) 平成6年の運用指針^{1, 2)}

平成6年の特許法改正によって，いわゆる実施可能要件，発明の明確性要件及び簡潔性要件が規定されたため，これらの具体的な基準や違反の類型が発表された。

(2) 平成12年の審査基準改訂

いわゆる特殊パラメータ発明やプロダクト・バイ・プロセス・クレームに対応するため，発明の明確性要件について，違反の類型が追加された。これにより，機能・特性等による物の特定や製造方法による物の特定を含む発明に対する明確性要件の基準が明確となった。

(3) 平成15年の審査基準改訂³⁾

それまで形式的な運用しかなされていなかった，いわゆるサポート要件について違反の類型が追加された。これにより，開示内容が不十分であるにも拘らず広範な発明が請求項に記載された出願をサポート要件違反によって拒絶できることとなった。

なお，実施可能要件に関しても後発的立証についての基準が厳しくなっている。

このように36条の改正及び審査基準の整備が進むなか，36条の拒絶理由通知率が増加しているという声も多い。したがって，迅速かつ有効な権利取得のためには，明細書等の記載要件を考慮して特許出願を行うことが以前に増して重要になってきている。

3. 36条違反に関する判決例の統計的検討

36条違反に関する判決例を侵害訴訟と審決取消訴訟とに大別し，統計的な検討を行った。

3.1 侵害訴訟

(1) 判決例の抽出方法

データベースとして知的財産裁判例集⁴⁾を使用して，裁判年月日が平成18年10月31日までの判決に，キーワードとして“特許権”，“民事訴訟”及び“権利の濫用+104条の3”を掛け合わせ，246件の判決例を抽出した。

表1 特許法第36条と審査基準の変換

特許法		
昭和62年法	平成6年法	平成14年法
改正点 ・改善多項制の導入	・実施可能要件改訂 ・構成要件(クレームの記載事項)の改訂 ・発明の明確性追加	・明細書と特許請求の範囲の分離 ・先行技術文献開示制度の導入
記載要件 ・実施可能要件(36条3項) 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。 ・構成要件(36条4項2号) 発明の構成に欠くことのできない事項のみを記載した項に区分する。 ・サポート要件(36条4項1号)	・実施可能要件(36条4項) 実施をすることができる程度に明確かつ十分に、記載しなければならない。 ・構成要件(36条5項) 各請求項ごとに特許出願人が特許を受けるために必要と認める事項のすべてを記載しなければならない。 ・明確性(36条6項2号) 特許を受けようとする発明が明確であること。 ・サポート要件(36条6項1号)	
審査基準 ¹⁾		
旧審査基準 第1章 明細書の記載要件 目的、産業上の利用分野、従来の技術、当該発明が解決しようとする課題等を記載する。 構成：課題を解決するためにどのような手段を講じたかをその作用と共に記載する。 効果：当該発明によって生じた特有の効果をなるべく具体的に記載する。 発明の目的等の記載不備(類型1~3)、目的、効果の相互関連の記載不備(類型4)、特許請求の範囲との関係の記載不備(類型5)等があり、類型5の具体例として、 (1)請求項の記載事項に対応する目的、構成及び効果が発明の詳細な説明から読みとれない場合 (2)請求項に上位概念の事項が記載されており、発明の詳細な説明にその一部の実施例のみが記載されている場合であって、その上位概念に含まれる他の部分について、当業者が容易に実施できる程度にその発明の目的等が記載されていない場合 (3)請求項がマーカッシュ形式であり、発明の詳細な説明に一部の選択肢についての実施例のみが記載されている場合であって、残りの選択肢については、当業者が容易に実施できる程度に、その発明の目的等が記載されていない場合	審査基準 第1章 明細書及び特許請求の範囲の記載要件 3. 発明の詳細な説明の記載要件(→H7. 7. 1以降の出願について適用 ²⁾) 発明の詳細な説明には、請求項に係る発明をどのように実施するのかを示す「発明の実施の形態」のうち特許出願人が最良と思うものを少なくとも一つ記載する。 物の発明：その物について明確に説明されていること、作ることができること、使用することができること。 方法の発明：その方法について明確に説明されていること、その方法を使用することができること。 物を生産する発明：その物を生産する方法について明確に説明されていること、その方法により物をつくることのできること。 類型1 実施の形態の記載不備 (1)発明特定事項に対応する技術的手段が発明の詳細な説明中に単に抽象的、機能的に記載してあるだけで、それを具現すべき材料等が不明瞭であり、かつ出願時の技術常識に基づいても当業者に理解できず、実施できない場合 (2)発明特定事項に対応する個々の技術的手段の相互関係が不明瞭であり、かつ出願時の技術常識に基づいても当業者に理解できず、実施できない場合 (3)製造条件等の数値が記載されておらず、かつ出願時の技術常識に基づいても当業者に理解できず、実施できない場合 類型2 請求項に係る発明の外延に含まれる実施形態以外の部分が実施可能でないことに起因する実施可能要件違反 (1)請求項に上位概念の発明が記載され、発明の詳細な説明にその一部の低位概念についての実施形態のみが実施可能に記載されている場合であって、当該上位概念に含まれる他の低位概念については、当該一部の低位概念についての実施形態のみでは当業者が出願時の技術常識を考慮しても実施できる程度に明確かつ十分に説明されていない具体的理由があるとき (2)請求項がマーカッシュ形式で記載され、発明の詳細な説明に一部の選択肢についての実施形態のみが実施可能に記載されている場合であって、残りの選択肢については、当該一部の選択肢についての実施形態のみでは当業者が出願時の技術常識を考慮しても実施できる程度に明確かつ十分に説明されていない具体的理由があるとき (3)発明の詳細な説明に特定の実施形態のみが実施可能に記載されているが、その特定の実施形態は請求項に係る発明に含まれる特異点である等の理由によって、当業者が明細書等の記載及び出願時の技術常識を考慮しても、当該実施形態を請求項に係る発明に含まれる他の部分については実施することができないと十分な理由があるとき (4)請求項が達成すべき結果による物の特定を含んでおり、発明の詳細な説明に特定の実施形態のみが記載されている場合であって、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を考慮しても、請求項に係る発明に含まれる他の部分の実施にまで当該実施形態を拡張することができないものと信じるに足る十分な理由があるとき	
実施可能要件		
サポート要件	旧審査基準 第1部 明細書 3.2 特許法第36条第5項第1号(→H7. 7. 1以降の出願について適用) 「特許を受けようとする発明が、発明の詳細な説明に記載されたもの」か否かの判断は、請求項に記載された事項と対応する事項が発明の詳細な説明に記載されているか否かによって行う。	審査基準 第1章 明細書及び特許請求の範囲の記載要件 2. 2. 1 第36条第6項第1号(→H15.10.22以降に審査される出願(出願日がH7.7.1以降のもの)に適用 ²⁾) 請求項に係る発明は、発明の詳細な説明に記載した範囲を超えるものであってはならない。 特許請求の範囲の記載が36条6項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。 対比・検討にあたっては、表裏上の整合性にとらわれず、実質的な対応関係について審査する。 類型1 請求項の記載事項と対応する事項が、発明の詳細な説明に記載も示唆もされていない場合 類型2 請求項及び発明の詳細な説明に記載された用語が不統一であり、その結果、両者の対応関係が不明瞭となる場合 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 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になる場合
明確性・その他	解説平成6年改正特許法の運用 第二編 特許法第36条改正に伴う審査の運用指針 2. 2. 2 特許法第36条第6項第2号(→H7. 7. 1以降の出願について適用) 発明の把握は、請求項に記載された、特許出願人が特許を受けようとする発明を特定するために必要と認める事項に基づいて行う。 特許を受けようとする発明の記載は、種々の表現形式(物の結合・構造の他、作用・機能・方法・用途等)を用いることができ、これら表現形式を用いた発明の特定は、発明が明確であるかぎり許容される。 類型(1)請求項の記載自体が不明確である結果、特許を受けようとする発明が明確でないものとなる場合 類型(2)発明特定事項の内容に技術的な欠陥がある結果、技術的思想たる特許を受けようとする発明が技術的に正確に特定されず、不明確となる場合 類型(3)特許を受けようとする発明の外延が不明確な場合 類型(4)特許を受けようとする発明の属するカテゴリーが不明確である場合、又は、いずれのカテゴリーともいえないものが記載されている場合 類型(5)発明特定事項が選択肢で表現されており、その選択肢どうしが類似の性質又は機能を有しない場合 類型(1)請求項の記載自体が不明確である結果、発明が不明確となる場合 類型(2)発明を特定するための事項の内容に技術的な矛盾や欠陥があるか、又は、技術的意味・技術的関連が理解できない結果、発明が不明確となる場合 類型(3)特許を受けようとする発明の属するカテゴリーが不明確なため、又は、いずれのカテゴリーともいえないものが記載されているために、発明が不明確となる場合 類型(4)発明を特定するための事項が選択肢で表現されており、その選択肢どうしが類似の性質又は機能を有しないために発明が不明確となる場合 類型(5)範囲をあいまいにする表現がある結果、発明の範囲が不明確となる場合 類型(6)機能・特性等により物を特定する事項を含む結果、発明の範囲が不明確となる場合 類型(7)請求項が製造方法による物の特定を含む結果、発明の範囲が不明確となる場合	

注：1)表中の審査基準は適宜要約したものですので、正確に知りたい方は各審査基準でご確認下さい。

2)「コンピュータ・ソフトウェア関連発明」については審査基準の適用時期が異なります。詳しくは、「特定技術分野の審査基準(コンピュータ・ソフトウェア関連発明)」をご覧ください。

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

(2) 判決例の分析

上記246件の判決例のうち、被告が36条違反で特許無効を主張した案件は62件であった。この62件を技術分野で分類した(図1)。技術分野の分類は、国際特許分類を参考にしながら請求項の記載に基づき分類した。なお、ソフトウェア関連の発明は「物理分野」、生活用品等は「その他」に分類した(以下、本稿では同じ基準にて分類を行った)。

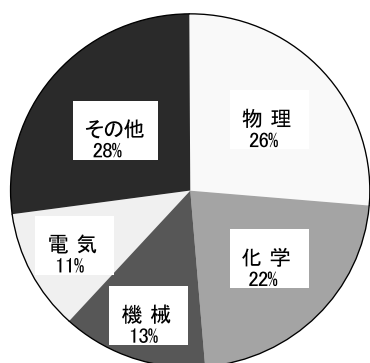


図1 技術分野別の分類

図1より、「物理」及び「化学」の技術分野において、36条違反による特許無効の主張が多いことが認められた。

また、上記62件のうち裁判所が判断を示したものは15件(24%)であり、その他は36条違反以外の理由(新規性・進歩性等)に基づいて判断された。この15件のうち、裁判所が36条違反で特許無効を認めたものは8件であった。

これらより、36条違反による特許無効の主張に対して、裁判所が判断するケースに加え、36条違反で特許無効を認めているケースも予想以上に多く、侵害訴訟において36条違反で特許無効を主張することも有効と考えられる。

なお、36条違反による特許無効の主張に対して裁判所が判断した事件には、例えば「育苗ポット事件(平成15(ワ)889)」、「根尖位置検出装置事件(平成13(ワ)1334)」、「豊クセ取り縫着事件(平成11(ワ)3968)」等が挙げられる。また、36条違反で特許無効が認められた事件には、

例えば「育苗ポット事件(平成15(ワ)889)」等が挙げられる。

3. 2 審決取消訴訟

(1) 判決例の抽出方法

侵害訴訟の場合と同様に知的財産裁判例集⁴⁾を使用して、裁判年月日が平成18年10月31日までの判決に、キーワードとして“特許権”、“行政訴訟”及び“36条”を掛け合わせ、307件の判決例を抽出した。

(2) 判決例の分析

上記307件の判決例のうち、36条違反が主張された案件は183件であった。このうち、裁判所が判断した案件は139件(76%)で、36条違反が認められた案件は85件(61%)であった。この183件を審判種類および技術分野で分類した(図2、図3)。

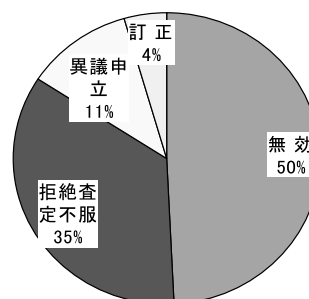


図2 審判種類別の分類

無効審判は、一般的に他の審判等に比較して請求件数が少ないにも拘らず、図2に示すように、183件中半数にも及んでいた。

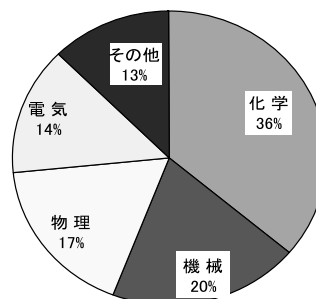


図3 技術分野別の分類

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

また、予想された通り、一般的に他の分野に比較して発明の効果の予見性が低いといわれる化学分野の割合が多いことが確認された。

(3) 技術分野別の36条違反の認定割合

裁判所が36条違反ありと認定した割合を技術分野別に整理すると以下のとおりとなった(図4)。

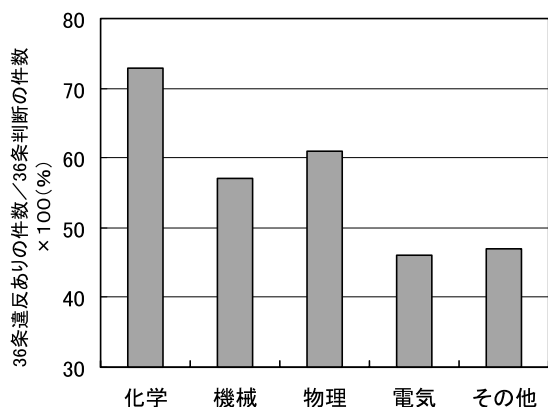


図4 技術分野別の36条違反の認定割合

図4より、化学分野では36条違反が認められた割合が高く、電気分野では低いことが認められた。

(4) 特許庁と裁判所の判断の比較

36条違反に関する特許庁と裁判所の判断の相違について、図5に示す。

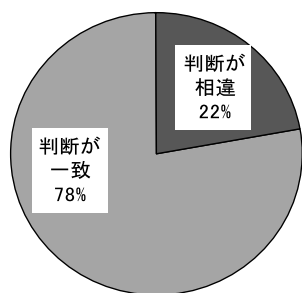


図5 特許庁と裁判所との判断の相違

特許庁の判断が裁判所で取り消された割合は、20%以上もあることが認められた。

この特許庁と裁判所との判断が相違した判決

例を時系列的に図6に示す(図中、「○」は36条違反なし、「×」は、36条違反ありを表す)。

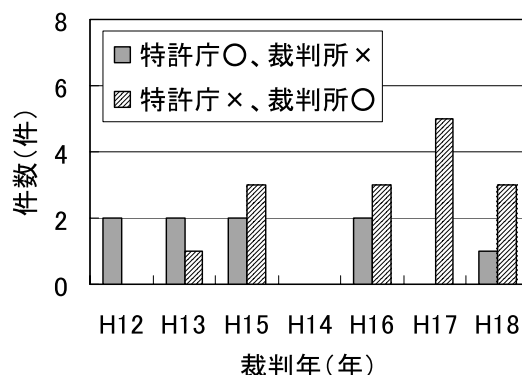


図6 判断が異なる判決例の年度別件数

図6に示すように、最近では、特許庁で36条違反とされた判断について裁判所では36条違反ではないとされる判決例が多くなっている。

次に、判断が異なったものについて、技術分野別に整理した(表2)。

表2 技術分野別の件数

技術分野	特許庁：○ 裁判所：×	特許庁：× 裁判所：○
電気	0	6
物理	0	6
機械	3	0
化学	6	3

「○」：36条違反なし
「×」：36条違反あり

電気、物理分野では、36条違反について特許庁が厳しく判断しており、機械、化学分野では裁判所が厳しく判断していると認められる。

4. 判決例の紹介と実務への指針

上述したように特許庁と裁判所とで判断が異なった判決例では、技術分野によって特徴的な傾向が認められた。そこで、判断が異なった判決例について技術分野別に紹介し、実務への指針を検討する。併せて、記載要件が問題となりやすいパラメータを用いた発明の判決例も検討

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

する。

4. 1 化学分野

裁判所で36条違反とされた判決例と、違反とされなかった判決例を、それぞれ1件ずつ検討する。

(1) 「電子写真複写機用クリーニングブレード」事件

1) 事件番号：平成13(行ケ)209

2) 36条の判断：無効審判で36条4項(実施可能要件)違反ではないと判断されたが、裁判所で違反とされた事例である。

3) 発明の概要：重量平均分子量(Mw)と数平均分子量(Mn)の比(Mw/Mn)が、GPC法の測定によって2以下である分子量分布を有するポリオールとポリイソシアネートとを反応させてなるウレタンゴムからなる電子写真複写機用クリーニングブレードに関する。

4) 争点：周知慣用手段であるGPC法の測定条件を具体的に記載しなかったことが実施可能要件違反とされるかが争点となった。

5) 特許庁の判断：GPC法の測定条件として適切な条件を選択することは当業者が通常行うことであり、その詳細な測定条件の記載がないからといって、当業者が本件発明を容易に実施することができないとはいえないと判断した。

6) 裁判所の判断：明細書には、比(Mw/Mn)の値が2以下であるポリオールをどのように求めればよいのか記載されていないことになり、原材料としてどのようなポリオールを用いればよいのか当業者は理解できないから、当業者が容易に本件発明を実施することができる程度に発明の構成が記載されているとは認められないと判断した。

7) 考察：裁判所は、GPC法においては条件次第で比(Mw/Mn)の測定結果が変わることは出願時に知られていたとの認定をし、さらに、

比(Mw/Mn)について、明細書の記載は小数点以下第一位までを有意なものとしているにも拘らず、明細書には具体的な求め方に関する記載がないと認定した上で、本件発明は実施不可能との判断をしており、妥当な判断と考える。

(2) 「アラキドン酸を含む真菌油」事件

1) 事件番号：平成15(行ケ)467

2) 36条の判断：異議申立で36条4項(実施可能要件)違反と判断されたが、裁判所で違反とされなかった事例である。

3) 発明の概要：少なくとも30%(出願時は10%)のトリグリセリド形アラキドン酸(ARA)及びARAの量の1/5を超えない量のエイコサペンタエン酸(EPA)を含む、モルティエラ アルピナ由来の未修飾の真菌油を含む、調合乳組成物に関する。

4) 争点：出願当初クレームに記載の発明は実施可能であったが、その後のクレームの減縮により、実施可能といえるかが争点となった。

5) 特許庁の判断：明細書には、少なくとも30%のトリグリセリド形ARAを含む真菌油を得ることについての具体的な開示はなく、当業者が本件発明を容易に実施することができないと判断した。

6) 裁判所の判断：モルティエラ アルピナにより約23%のARAを産生する方法と、さらに、高温(25~30℃)で培養するとARAを多く生成する傾向があることも記載されているから、適当な菌株を選び、明細書の記載内容を基にして、当業者が通常選択できる範囲の培養条件を設定して培養すれば、本件発明を実施することは可能であると判断した。

7) 考察：原告(特許権者)は、追試実験で43%のARAが得られたことを証拠として裁判所に提出しており、当該証拠が実施可能であるとの認定の裏付けとなっているが、「少なくとも30%のARA」を含む真菌油が産生されたこ

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

とについて出願当初明細書に開示がないことから、当業者が容易に本件発明を実施することができないとした特許庁の判断の方が好ましかったと思われる。

(3) 実務への指針

事件(1)からは、出願人としては、クレームで測定法を規定する場合において、当該測定法がたとえ出願時の周知慣用手段や技術常識であっても、第三者が明細書を見れば追試ができるかという客観的な立場に立って、その詳細な条件についても具体的に記載すべきことがわかる。特に、当該測定法が数値限定を伴う場合には、有効数字についても考慮すべきである^{5)・6)}。

事件(2)からは、出願人としては、将来の補正等を考慮して、権利化すべき発明については実施可能要件違反を訴求されないように明細書を記載すべきことがわかる。補正時には、補正後の発明が実施可能要件を満たしているかについて留意すべきである。また、化学分野では一般的に実施例での開示に比較してクレームを広く請求するケースが多い。このような場合、実施例でサポートされない範囲については容易に実施できないとする36条違反の特許無効を主張されたとしても、「当該範囲について明細書にどのような条件にすると何が得られるのか」について具体的に記載しておけば、当該範囲をサポートする追試結果が参酌され、無効を回避できる場合もあることを検討すべきである⁷⁾。

一方、特許無効を主張する側としては、明細書の記載だけで実施可能か否かを判断せず、周知慣用手段や技術常識も参酌して実施不可能と考える場合に、無効の根拠として採用することを検討すべきである。

4.2 電気分野

裁判所で36条違反とされなかった判決例を2件紹介する。

(1) 「根尖位置検出装置」事件

1) 事件番号：平成14(行ケ)293

2) 36条の判断：無効審判で36条3項(実施可能要件)違反と判断されたが、裁判所では違反ではないと判断された事例である。

3) 発明の概要：歯の根尖位置を検出するために、歯の内部に挿入する測定用電極と歯茎等に設ける口腔電極との間に異なる周波数の信号を印加し、その信号より得られる根管内のインピーダンス比を算出し、その変化を検知することで歯の根尖の位置を検出する根尖位置検出装置に関する。

4) 争点：請求項の「インピーダンス比」を算出する方法として、明細書では「電圧比」を算出する方法のみが記載されている。「電圧比」を算出する方法のみの記載で、「インピーダンス比」の算出が当業者にとって容易に実施できるかどうか争点となった。

5) 特許庁の判断：「電圧」とは異なる概念である「インピーダンス」を求める際は、「電圧」を、 ω 、 5ω の角周波数を用いた場合の負荷電流で除するべきものであり、請求項の「インピーダンス比」を検出する方法が明細書で具体的に説明されておらず、当業者が容易に実施できる程度に記載されているとは言えないと判断した。

6) 裁判所の判断：未知のインピーダンスを測定する方法として、明細書で開示している電圧電流計法が電気計測機器の技術分野において慣用されている。根尖位置検出装置の分野においても、インピーダンスの測定に代えて電圧を測定するようにしたものが広く採用されている。審決では、上記慣用技術を考慮していない。以上より、明細書は当業者が容易に実施できる程度に記載されていると判断した。

7) 考察：請求項では「インピーダンス比を算出」となっているが、明細書では直接インピーダンス比を算出する構成ではなくインピーダ

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

ンス比を間接的に算出する構成のみが開示されている。しかし、当業者において、直接インピーダンス比を算出することは極めて困難である点、及び、間接的測定は同技術分野に限らず電気計測機器において広く慣用されている点を考慮すれば、裁判所の判断は妥当と思われる。

(2) 「安全確保集積回路チップ」事件

1) 事件番号：平成12(行ケ)352

2) 36条の判断：拒絶査定不服審判で36条3項乃至5項（実施可能要件・構成要件）違反と判断されたが、裁判所では違反ではないと判断された事例である。

3) 発明の概要：ヒューズ素子が初期状態から不可逆的に状態変更された場合、メモリ制御論理回路により、予め定められたメモリ領域に記憶された安全確保データの変更を阻止する集積回路チップに関する。

4) 争点：明細書では具体的な回路構成が記載されておらず、ブラックボックスを用いて記載されている。明細書には、当業者が容易に実施できる程度に発明の構成、効果が記載されているかどうかが主な争点となった。

5) 特許庁の判断：本願発明の主要な回路構成が不明であって、明細書は当業者が実施可能な程度に本願発明の構成、効果を開示されているとは認められないと判断した。

6) 裁判所の判断：具体的内容がブラックボックスであるからといって直ちに電子回路の動作を理解することができないとは言えない。本願発明の各回路要素の動作及び集積回路チップの動作は明確であり、各回路要素の製作、実施が不可能であるとは言えず、本願明細書の記載が不明確であるとは言えないと判断した。

7) 考察：裁判所は、電子回路は入力と出力との関係によって作用と回路の機能とが特定されるものであり、ブラックボックスで記載した電子回路の機能が既知であるときは、電子回路

の特徴は回路自体にあるのではなく、それらの接続関係にあり、電子回路の動作は個々の回路要素の具体的構成の知識によらずとも個々の回路要素の機能（又は入出力関係）及び個々の回路要素間の接続関係によって理解することができる、としており、妥当な判断だと思われる。

(3) 実務への指針

事件(1)において、裁判所は、明細書の文言が本来の技術用語の意味と若干乖離していたとしても、慣用的に使用されている技術であるならば問題無いと判断している。また、事件(2)では、明細書に具体的な回路構成は記載せず、その構成の機能と他との接続関係とを示したブラックボックスで記載したとしても、そのことのみでは違反とならないと判断した。この分野においては、裁判所よりも特許庁のほうが実施可能要件について、厳しく判断する傾向が認められた。

しかし、出願人の立場としては、記載する文言の意味を十分に吟味するとともに、各構成の機能と他との接続関係とに加え、各構成自体についても可能な限り詳細に記載することで訴訟回避の可能性が高まるものと思われる。一方、特許無効を主張する立場としては、訴訟において36条違反を主張した場合、裁判所は出願人に有利な判断を下す可能性があることに留意しておく必要がある。この分野では、慣用技術、周知技術を組み合わせることによって発明が構成される場合が多いので、進歩性についての検討を充分に行っておく必要がある。

4.3 機械分野

裁判所で36条違反と判断された判決例を2件紹介する。

(1) 「海苔製造装置」事件

1) 事件番号：平成10(行ケ)328

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

2) 36条の判断：裁判所は、実施可能要件(36条3項)違反なしとする無効審判における特許庁の判断を誤りとした事例である。

3) 発明の概要：海苔混濁液を入れたスノコ枠を搬送チェーンで移動し、吸引脱水部等を経て乾燥室(乾燥室チェーン)へ受け渡すことで海苔を製造する装置に関し、「搬送チェーンの間欠搬送作動にともなって、乾燥室チェーンも同じ回数だけ間欠搬送作動する」(特徴1)ことを特徴とする。

4) 争点：明細書には、1つの駆動機構によって、乾燥室チェーンが2回作動する間に搬送チェーンが1回作動すると記載されている。しかし、特徴1(同じ回数作動)の実現方法については、「1ピッチの位相差」をもって配設した2つの駆動機構を連結し、それぞれの「作動を合成する」とだけ記載されている。そこで、2つの駆動機構の連結の仕方が、当業者に容易に実施可能な程度に記載されているかが争点となった。

5) 特許庁の判断：図面のタイミングチャートに基づいて適宜の伝動機構を介して両チェーンを駆動させることは、当業者にとって容易であると判断した。

6) 裁判所の判断：図面にはタイミングが示されているものの、そのみであり、一つの駆動機構と、もう一つの駆動機構とがどのように連結し、どのようにして図面のようなタイミングの作動をするのかを示す記載は、明細書のどこにも見出すことができず、当業者が容易に実施できる程度に記載されているということとはできないと判断した。

7) 考察：駆動機構単体の構成を見る限り、単に「1ピッチの位相差」をもって「作動を合成する」だけで図面のタイミングの作動(即ち請求項に記載された作動)を得ることは難しく、2つの駆動機構の連結方法に何らかの工夫が必要と思われる。従って、該作動を実現するため

に2つの駆動機構をどのように連結するかを示す記載が見いだせないことを理由に、実施可能要件違反を指摘した裁判所の判断は妥当であると思われる。

(2)「豊床縫着方法」事件

1) 事件番号：平成13(行ケ)140

2) 36条の判断：裁判所は、旧36条4項(実施可能要件)違反なしとする無効審判における特許庁の判断を誤りとした事例である。

3) 発明の概要：上前側(長辺の一方)を縫着した後、下前側(長辺の他方)を縫着する際に、下前側断面のあるべき位置(下前基準線)を検出センサで確認する。さらに、実際の下前側断面の位置と下前基準線とのずれ(離間隔)を計算し、その離間隔分だけ下前側断面を押し込みながら縫着する豊床縫着方法に関する。

4) 争点：請求項1の構成要件A「該下前側の下前基準線(L)の位置を計算するために検出センサ53で確認した後、該下前基準線(L)から移動された豊床(5)の下前側における豊幅方向の離間隔(X0)を計算しその計算値になるように豊床(5)を押し付け」が、容易に実施可能かが争点となった。

5) 特許庁の判断：構成要件Aはその記載自体から内容を理解し難いが、技術常識から理解可能と判断した。

6) 裁判所の判断：まず、構成要件Aは、その記載自体から意味を理解することができず、また、構成要件Aと同様の内容にすぎない発明の詳細な説明の記載を参酌しても、その意味は明確でないと判断した。さらに、審決のように構成要件Aが当業者の技術常識によれば理解することができるのであれば、構成要件Aは当業者が容易に想到し得ない新規な構成である、という明細書の記載と矛盾すると判断した。

7) 考察：構成が新規であることと、構成が技術常識によって実施可能であることが両立し

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

ない点を指摘した裁判所の判断は妥当と思われる。尚、本件発明については、侵害訴訟でも技術的範囲が不明瞭と判断されている。

(3) 実務への指針

事件(1)によれば、請求項に記載された機能・動作については、その機能・動作とそれを実現する構成の相関関係が十分に説明されているかが、実施可能要件の判断の分かれ目になると思われる。明細書や図面において、請求項に記載された動作や機能を実現する個々の構成だけでなく、それらの構成間の協働関係や、その協働関係によってどのように動作・機能が実現されるかを十分に説明する必要がある。また、事件(2)によれば、実施可能要件違反の主張に対して、技術常識によって実施可能であるという主張は、新規性・進歩性を自ら否定することにもなりかねない。この点には、権利取得段階だけでなく権利行使の際にも注意する必要がある。

4. 4 物理分野

裁判所で36条違反とされなかった判決例を2件紹介する。

(1) 「既存データベース機能向上支援ツール」事件

1) 事件番号：平成17(行ケ)10348，平成17(行ケ)10321

2) 36条の判断：異議申立て36条4項，5項(実施可能要件，サポート要件，構成要件)違反と判断されたが，裁判所で違反とされなかった事例，及び，無効審判で36条5項1号，2号(サポート要件，構成要件)違反と判断されたが，裁判所で違反とされなかった事例である。

3) 発明の概要：地図画像データ上の所望の対象物に関連付けて利用者の登録する各種情報を付加し，対象物と利用者情報とを合成して表

示することができるデータ処理技術に関する。

4) 争点：「既存のデータベースから抽出した文字情報群から成るテキスト形式のファイルを入力して登録する」ことについて発明の詳細な説明に記載されているかが主な争点となった。

5) 特許庁の判断：出願人により訂正された段落は「検索を行う」ことについては記載されているが，「登録する」ことについては記載されていないと判断した。

6) 裁判所の判断：争点となった段落は検索についての説明しかないが，「…テキストファイルに出力する」ことが「検索」の一連の操作以前に実施されてもよく，また図面の簡単な説明にも登録と記載されていることから，検索のみに用いられるとは解することができない。従って，登録することについて記載されていないとは言えないと判断した。

7) 考察：裁判所の判断は出願人寄りであるが，「登録する」ことについて発明の詳細な説明に明確な記載がないから，実務的に見れば特許庁の判断のとおり無効を維持した方が好ましかったと思われる。

(2) 「構造物における強化材の連続監視」事件

1) 事件番号：平成17(行ケ)10327

2) 36条の判断：異議申立て36条4項及び6項(実施可能要件，構成要件)違反と判断されたが，裁判所で違反とされなかった事例である。

3) 発明の概要：構造物内部の強化材の損傷を監視する技術であり，損傷に起因して発生する信号が背景雑音等を測定して定められた最低周波数より上に限られた期間存在するかどうかで判断を行う技術である。

4) 争点：「背景スペクトル密度と対照を成して，数キロヘルツにわたるスペクトル密度が予め定められた最低周波数より上に，限られた期間存在することを測定する」ことが発明の詳細

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

な説明に記載されているかが主な争点となった。

5) 特許庁の判断：どのように測定するか記載がなく、また最低周波数をどのような規則で決めればよいかも記載がないと判断した。

6) 裁判所の判断：損傷時に発生し一定時間継続する高い周波数の音波について、予め定められた背景スペクトルを超える数値を測定すればよいことが容易に理解できる。また最低周波数は規則で定められるものではなく、背景雑音のバックグラウンド信号または基準信号を記録することによって定められると判断した。

7) 考察：本件発明は損傷時に発生する音波が背景雑音のスペクトルよりも十分高いと判断できる程度に最低周波数を設定すればよいのであり、規則で定めるよりも、むしろ実験的・経験的に定めるものと類推できる。よって裁判所の判断はおおむね妥当であると思われる。

(3) 実務への指針

上記2件はいずれも実施例が十分に記載されておらず、構成要件や実施可能要件が備わっているかどうかの問題となった事例である。基本ではあるが、特許権者としては特許請求の範囲に記載された構成要件が明細書中に十分開示されているかどうか確認が必要である。例えば事件(1)は特許請求の範囲を補正した際に構成要件が実施例で十分サポートされていなかった事例であり、補正時にも注意が必要である。なお事件(1)においては、図面の簡単な説明も参酌されている。

他方、構成要件や実施可能要件を考える場合に、単に記載があるかどうかだけを検討するのではなく、明細書に明示がなくとも構成要件や実施可能要件が備わっていると判断される可能性も検討すべきであろう。上記2つの事件はいずれも複雑な構成ではないために、実施可能要件のハードルを低く認めたのではないかと思われる。

4. 5 特殊パラメータで特定した事件

特殊パラメータを用いた発明で、実施可能要件が争われた判決例を2件紹介する。

(1) 「熱可塑性樹脂球状粒子の製造法」事件

1) 事件番号：平成11(行ケ)295

2) 36条の判断：無効審判で36条3乃至5項(実施可能要件等)違反でないとは判断されたが、裁判所で違反とされた事例である。

3) 発明の概要：熱可塑性樹脂を特殊な条件で押出し、ホットカットすることにより、真球状の熱可塑性樹脂球状粒子を製造する方法に関する。

4) 争点：熔融樹脂温度を「流れ温度+50~120℃」とする意義が明らかか、「流れ温度」と「球状粒子が得られる」ことについての技術的因果関係は明らかか、さらに測定法に欠点があるので流れ温度が昭和38年当時から使用されていないと言えるか等が争点となった。

5) 特許庁の判断：「流れ温度」と、明細書中の「熔融樹脂温度」とダイヤカッター刃に絡むハンドリング上の問題の記載事実を根拠に、熔融樹脂温度を「流れ温度+50~120℃」とする意義は明らかで、係る温度設定に関する意義が記載されている以上、技術的因果関係まで記載する必要はないと判断した。また、「流れ温度」の測定法はASTM D569-82において規定され、当該基準は当業界で広く知られているとして、当業者が容易に実施できる程度に記載されているものと認められると判断した。

6) 裁判所の判断：証拠資料によると「ASTM D569-82」には問題があり、現実には「流れ温度」を測定することができたと認めるには強い疑問があり、また、「流れ温度」の技術的内容は当業者にとって自明とは言えない等の理由により、明細書に当業者が容易に実施できる程度に記載されているものと認められるとした審決の

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

認定、判断は誤りであると判断した。

7) 考察：パラメータの指標「流れ温度」を特殊なものとして位置付けた上で、当業者が容易にそれを測定できず、しかも、原理・メカニズムを直接的に反映する指標となっていないこと等から、実施可能要件を満たさないとした裁判所の判断は妥当なものであると考える。

(2) 「吸水性拭き布の製造方法」事件

1) 事件番号：平成11(行ケ)133

2) 36条の判断：異議申立て36条4項(実施可能要件)違反であると判断されたが、裁判所で違反ではないとされた事例である。

3) 発明の概要：長繊維不織布と紙シートとを積層した積層体に、紙シート側から長繊維不織布側に貫通するように、且つ $E = (Q \rho V^2) / 2$ で定義される付加エネルギー E が $0.1 \sim 0.8 \text{ kWh}$ になるように、高圧水柱流を施すことにより、該パルプ繊維を該長繊維不織布の非当接面に、該長繊維不織布の表面積に対して2面積%以上露出した吸水性拭き布の製造方法に関する。

4) 争点：付加エネルギー E を求めることができるかが争点となった。

5) 特許庁の判断：コンベアの移動速度によって付加エネルギー E が変化するのではないかと理由により、単に水の重量 Q と水の速度 V だけでは一義的に E は定まらなると判断した。

6) 裁判所の判断：一定時間に噴出した水量を実測して V の値が、又単位時間当たりに積層体を処理する水量(体積)の算出等により Q 値が求められ、もって E の値を算出可能であると、必要十分な算出式であると判断した。

7) 考察：水の重量 Q と、水の速度 V だけでは、付加エネルギー E が一義的に定まらないという主張に対して、裁判所は当業者に自明な事項を考慮し、高圧水柱流の処理条件、処理される積層体巾等を適宜設定できることとした。そして、このような態様においては、付加エネルギー

E を求めることは当業者に技術上の困難性はないとしている。このように技術的な背景にまで深く踏み込んで検討している裁判所の判断は妥当と考えられる。

(3) 実務への指針

上記2つの判決例は、独自に定義した特殊パラメータである点で共通しているが、判決では逆の結果となった。両判決から教訓とすべきは、パラメータ指標の選び方である。つまり、パラメータ特許を検討する場合には、より普遍的で、より直接的に発明の本質を表現できるパラメータを選ぶべきであると言えよう。

5. まとめ

本稿では、明細書等の記載要件に関する特許庁と裁判所との判断を比較するために、侵害訴訟および審決取消訴訟に大別して統計的な検討および特許庁と裁判所とで判断が異なった判決例の検討を行った。

侵害訴訟においては、明細書等の記載要件違反により特許無効か否かが判断されているケースに加え、明細書等の記載要件違反で特許無効を認めているケースも予想以上に多く見られた。明細書等の記載要件は、今後の侵害訴訟における特許無効の理由の一つとして重要になってくると思われる。

また、審決取消訴訟においては、技術分野によって傾向が異なることが確認された。特に、化学分野においては明細書等の記載要件違反が争点となるケースが多いことが確認された。特に、特許庁と裁判所とで明細書等の記載要件に関する判断が異なった判決例においては、要件具備または不備に関して技術分野によって特徴的な傾向が認められた。

今後、出願人の立場としては、明細書等の記載要件違反を回避するために、技術分野や発明の内容に則して必要十分に発明を開示すること

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

が要求される。特に、明細書等の記載要件が問題となりやすい、化学分野、物理分野、パラメータ発明においては、より詳細に発明の内容を開示すべきである。また、訴訟における当事者としては、技術分野や発明の内容を吟味したうえで記載要件の充足性に関する攻撃・防御を検討することが重要と考えられる。

注 記

- 1) 特許庁，平成6年改正特許法等における審査及び審判の運用「第1部 特許法第36条の改正に伴う審査の運用」，平成7年6月，社団法人発明協会

- 2) 特許庁審査基準室，解説 平成6年改正特許法の運用「第二編 特許法第36条の改正に伴う審査の運用指針」，平成7年10月，社団法人発明協会
- 3) 特許庁，改訂「特許・実用新案審査基準」の概要「第1章 明細書の記載要件」
- 4) 最高裁判所ホームページ「知的財産裁判例集」，<http://www.courts.go.jp/>
- 5) 仲晃一，「パテント」，vol.58，No.4，pp.93～pp.97（2005）
- 6) 「改訂2版化学・バイオ特許の出願戦略」（細田芳徳著，経済産業調査会）pp.335～pp.336
- 7) 「改訂2版化学・バイオ特許の出願戦略」（細田芳徳著，経済産業調査会）pp.185～pp.186

（原稿受領日 2007年4月27日）

