

実施例を拡張ないし一般化(上位概念化)した請求項が認められるための要因について

特許第1委員会
第2小委員会*

抄 録 特許請求の範囲に記載の請求項は、権利範囲を画する上で重要な役割を果たす。その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。この請求項の記載は、発明の詳細な説明に記載された具体例(実施例)に対して拡張ないし一般化(上位概念化)した記載とすることができる。それでは、実施例を拡張ないし一般化した記載の請求項が認められるためには、発明の詳細な説明は、どのような記載であればよいのであろうか。その上位概念化が認められるための要因について検討を行った。

本稿では、実施例を拡張ないし一般化した請求項の記載について、その上位概念化が争われた裁判例を技術分野毎に整理して、具体的に考察する。

目 次

1. はじめに
2. 我が国のサポート要件(法令・審査基準)
3. 事例検討
 - 3.1 事例1(機械分野)
 - 3.2 事例2(機械分野)
 - 3.3 事例3(電気分野)
 - 3.4 事例4(電気分野)
 - 3.5 事例5(化学分野)
 - 3.6 事例6(化学分野)
4. まとめ
5. おわりに

1. はじめに

特許出願における明細書等の記載要件は、特許請求の範囲の記載要件(①発明の明確性要件、②発明のサポート要件)と、明細書の記載要件(③実施可能要件)とからなり、発明を開示し、権利を取得するための重要な要件として定められている。この明細書等の記載要件は、いわば明細書等の質に係る要件でもあるため、明

細書等を作成する出願人側に依存する要件である一方、その要件の充足に関して、出願人と特許庁との間でしばしば解釈上の齟齬が生じ、その妥当性を巡り対立することがある。

一方、日本、欧州、米国の三極特許庁では、三極特許庁会合において、三極いずれの特許庁にも共通して特許出願することができる共通の明細書等(明細書、特許請求の範囲、要約書及び図面)の様式(共通出願様式)について合意し、日本特許庁では平成21年1月1日から受付を開始した。今後、ハーモナイゼーションの動きの中で、更に、サーチ、審査における共通化が期待される。

また、三極特許庁では、質の高い出願書類の作成を支援するため、審査実務に関する比較研究を行っている。そして、記載要件について三極における法令・審査基準の比較研究(2007年12月)¹⁾、記載要件についての事例研究(2008

* 2008年度 The Second Subcommittee, The First Patent Committee

年6月)²⁾の結果が公表されている。この記載要件についての事例研究の結果を見ると、例えばパラメータ発明に関する事例の場合、日本特許庁はサポート要件を満たさないが、他国特許庁では満たすという結果となり、違いが見られた。

将来的には、記載要件に関する各国間のハーモナイゼーションが計られるものと考えられるが、当委員会では、まずは、日本におけるサポート要件について検討することとした。

そして、当委員会では、サポート要件の一検討として、実施例の記載と特許請求の範囲の關係に着目することとし、実施例を拡張ないし一般化した場合に当たる実施例の上位概念化で権利範囲が争われた判決を抽出して検討することで、上位概念化が容認される要因を分析した。また、本検討では、より実務者向けの内容となるように、機械、電気、化学の3つの技術分野において事例を選定し、検討を行った。

なお、本稿は2008年度特許第1委員会第2小委員会の田中俊彦（小委員長；日立金属）、長池将幸（小委員長補佐；いすゞ自動車）、簗島康祐（小委員長補佐；コニカミノルタテクノロジーセンター）、東和義（デンソー）、徳能洋（浜松ホトニクス）、平本行雄（カルソニックカンセイ）、菅原保（TDK）、福山正寿（愛知機械工業）、吉井隆司（シャープ）、尾崎瑠依（東芝テック）、木藤憲一郎（村田製作所）、奈良亮介（三井化学）、福田芳夫（住友ベークライト）、松川清臣（日本ガイシ）、斉藤敦子（協和発酵キリン）、渡邊充（パイオニア）が作成した。

2. 我が国のサポート要件（法令・審査基準）

我が国は、サポート要件については、平成15年10月に下記の通り、審査基準³⁾が改定され、現状、運用されている。以下、審査基準2.2.1第36条第6項第1号の抜粋を記す。

【審査基準抜粋】

(1) 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。発明の詳細な説明に記載していない発明について特許請求の範囲に記載することになれば、公開していない発明について権利を請求することになるからである。本号の規定は、これを防止するためのものである。

(2) 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。対比・検討にあたっては、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との表現上の整合性にとらわれることなく、実質的な対応関係について審査する。単に表現上の整合性のみで足りると解すると、実質的に公開されていない発明について権利が発生することとなり、本規定の趣旨に反するからである。

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。

(3) 以下に、第36条第6項第1号の規定に適合しないと判断される類型を示す。

(中略)

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。

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。

(留意事項)

(中略)

(ii) 請求項は、発明の詳細な説明に記載された一又は複数の具体例に対して拡張ないし一般化した記載とすることができる。発明の詳細な説明に記載した範囲を超えないものとして拡張ないし一般化できる程度は、各技術分野の特性により異なり、妥当な範囲は事案毎に判断される。この判断にあたっては、特定の具体例にとらわれて必要以上に制限的にならないよう留意する。

このように、審査基準において、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があるとともに、拡張ないし一般化できる程度は、各技術分野の特性により異なり、妥当な範囲は事案毎に判断されるとされている。

3. 事例検討

当委員会では、まず裁判所のホームページ (<http://www.courts.go.jp>) の知的財産裁判例集にて、検索条件：①権利種別：特許権、②全文：特許法36条 or 特許法第36条で検索し、平成16年以降の判決である288件を抽出した。

本検討では、この288件の判決例から、請求項の記載が実施例の記載を拡張し、上位概念で記載されたものを抽出し、その上位概念化の可否が争われた判決例を、機械、電気、化学の技術分野毎に2件ずつ全6件集め、その判断がどのようなになされたかを検討した。

3. 1 事例1 (機械分野)

平成20年(ネ)第10046号 特許権侵害行為差止等請求控訴事件 (特願2002-338918, 発明の名称：ホースリール)

(1) 事例の概要

本件は、実施例において直接的な開示のない範囲を含む請求項の用語が、明確であるかについて、争われた事例である。

(2) 争点となった特許請求の範囲

争点となった特許請求の範囲の記載は、次のとおりである。

【請求項1】ホースを巻き取るドラムがフレームに回動自在に支持されたホースリールにおいて、

前記フレームを、前記ドラムが収容されるケース状に形成し、

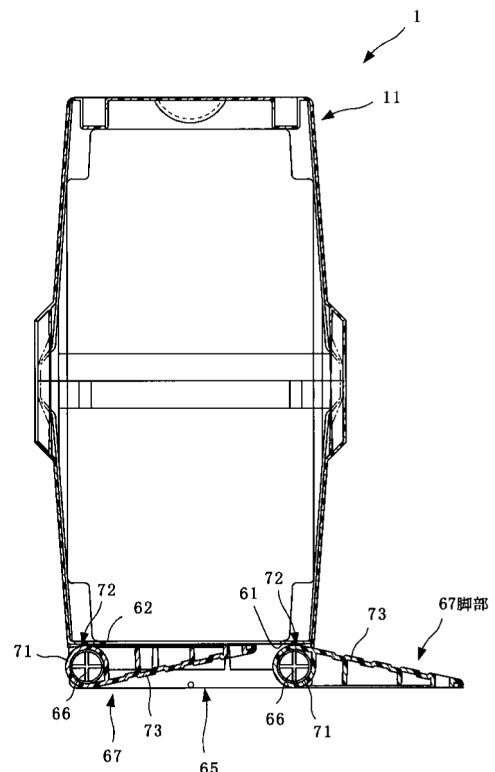


図1 事例1の参考図

当該フレームに天面を形成するとともに、前記フレームの底面に開口部を設け、前記フレームの脚部を前記開口部を閉鎖する位置と閉鎖しない位置との間で移動可能に取り付けたことを特徴とするホースリール。」

(3) 控訴人（原審被告）の主張

控訴人は、請求項1の「移動」の用語に関し、一般には、「ずらす」、「挿入する」、「取り外す」等の多くの動きを含むところ、発明の詳細な説明には「移動」の意味が定義されておらず、また発明の詳細な説明及び図面には「回動」する構造（脚部が移動する際に支点を基準として動く構造）のみが開示されているとして、「移動」の用語が不明確であると主張した。

(4) 判決での判断

これに対し、判決では、「当業者が技術常識をもって本件当初明細書を見れば、脚部を回動させる構造のほかに、脚部をスライドさせる構造や、着脱可能な脚部を取り付ける構造をも含み得ることを当然に理解することができ、「回動」以外の「移動」が実質的に開示されているといえる。また、本件明細書には、「回動」する構造に限定する旨の記載や示唆はなく、そのような構造に限定すべき理由もない。従って、「移動」については、通常の意味に従って解釈すれば足りるから、請求項1がこの点で不明確であるということもできない。」とした原判決（平成19年(ワ)第22449号）を維持し、控訴人の主張を採用しなかった。

(5) 考 察

請求項1に記載された特許発明は、「フレームの脚部を、フレームの開口部を閉鎖する位置と閉鎖しない位置との間で移動可能に取り付ける」ことで、「脚部で底面の開口部を閉鎖してホースリールを保管しておけば、ホースが汚れ

難く、ホースの劣化を防止することができる」、「脚部を開放した状態では、ホースに付着した水などを底面の開口部から落とすことができ、フレーム内を綺麗に保ちやすい」、「脚部を閉鎖、開放自在としたことにより、ホースリールをコンパクトに重ねて陳列することも可能となる」等の作用効果を奏するものであり、これらの作用効果が、実施例において直接的に開示された「回動」以外の「移動」によっても奏されることは、当業者であれば容易に想到できると考えられる。

本事例にみるように、実施例に開示のない範囲による作用効果が、当業者によって容易に予測可能である場合には、特許請求の範囲において、実施例を拡張ないし一般化した記載が認められると考えられる。

また、判決において「本件明細書には、「回動」する構造に限定する旨の記載や示唆はなく、そのような構造に限定すべき理由もない」と示されているように、作用効果の予測が比較的に容易と思われる場合、明細書における作用効果の記載が、特許請求の範囲の限定的な解釈の動機（示唆や理由）とならないように、注意することが必要と考えられる。

3. 2 事例2（機械分野）

平成17年(ネ)10050号 特許権に基づく侵害差止等請求控訴事件（特願平11-285995、発明の名称：止め具及び紐止め装置）

(1) 事例の概要

本件は、特許請求の範囲における「外周が円形状」の「弾性体」が、明細書記載の「リング状又は円盤状」に限定されるか否かについて、争われた事例である。

(2) 争点となった特許請求の範囲

争点となった特許請求の範囲の記載は、次の

とおりである。

「【請求項1】 外殻体と、弾性体とを含む止め具であって、

前記外殻体は、孔と、中空部とを有し、

前記孔は、前記外殻体の外部から前記中空部へ通じており、

前記中空部は、内壁面が球面状であり、

前記弾性体は、通孔部を有し、前記中空部に内蔵されており、

前記弾性体は、外周が円形状であって、その外周面が前記中空部の前記球面状の内壁面に面で圧接し、

前記外周面と前記球面状の内壁面との前記圧接によってのみ前記内壁面によって支持されており、

前記通孔部は前記孔に通じている止め具。」

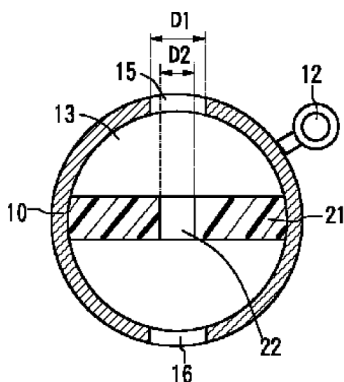


図2 事例2の参考図

(3) 控訴人（原審原告）の主張

控訴人は、「本件特許発明の作用効果は、弾性体の外周が円形状であり、当該外周面が球面状の中空部の内周面に面で圧接すれば達成することができるものであるから、弾性体の形状をリング状又は円盤状に限定すべき理由はない。」「原出願明細書は、「弾性体」をリング状部材に限定しておらず、同明細書に記載された作用効果は、弾性体がリング状部材でなくても生じ得る」のであるから、特許請求の範囲

における「弾性体」の形状が、明細書記載の「リング状又は円盤状」に限定されるべきでない」と主張した。

(4) 判決での判断

これに対し、判決では、構成要件の「弾性体」は、リング状又は円盤状のものに限られると結論付けた。その理由として、まず、本件特許の特許請求の範囲、本件明細書及びその図面、出願経過等に照らしても、「外周が円形状」の「弾性体」の意義についての明確な記載は存在せず、本件特許発明に含まれる「弾性体」の範囲は必ずしも明確ではないこと、さらに、分割出願（本件は分割出願である）の特許請求の範囲には原出願の出願当初の明細書又は図面に記載された事項の範囲外のものが含まれないことを前提として解釈するのが合理的であるところ、原出願明細書及びその図面に開示されている「弾性体」は、リング状又は円盤状のものに限られると認められることから、本件特許発明の「外周が円形状」の「弾性体」も、リング状又は円盤状のものを意味すると解するのが相当であることが挙げられている。

また、控訴人の主張については、「特許請求の範囲中に不明確な文言が用いられた場合の技術的範囲の認定において、その文言を当該発明の作用効果を奏するものをすべて含むように解すべき理由はないことはいうまでもないから、控訴人の主張は失当である」とした。

(5) 考察

控訴人が主張したとおり、弾性体がリング状又は円盤状のものでなくてもその外周が円形状であれば、原出願明細書に記載された本件特許発明の作用効果を達成し得ることが容易に予測できる場合、本事例の請求項の記載は、実施例を拡張ないし一般化した記載として認められることとなる。

しかしながら、原出願明細書においては、本件特許発明の課題、作用効果が必ずしも明確に記載されておらず、弾性体の外周形状がどのような技術課題を解決するのに寄与するものなのかが不明であるため、本件特許発明の技術的範囲が不明確とした上で、弾性体の外周形状は実施例に記載のものに限られると結論されたものと思われる。

このように、明細書の記載を考慮しても、発明の課題、作用効果が不明瞭である場合、実施例に開示のない範囲による作用効果の共通性を確認することができないため、実施例を拡張ないし一般化した上位概念化は認められない可能性が高いと考えられる。

3.3 事例3（電気分野）

平成17年（行ケ）第10080号 審決（無効審判；不成立）取消請求事件（特願昭57-230978，発明の名称：液晶表示装置の駆動方法）

(1) 事例の概要

本件は、特許請求の範囲の記載が、発明の詳細な説明によって裏付けられているかについて、争われた事例である。

(2) 争点となった特許請求の範囲

争点となった特許請求の範囲の記載は、次のとおりである。

【請求項1】行電極と列電極の交点に形成されるマトリクス型表示絵素の各々に薄膜トランジスタを付加したマトリクス型液晶表示装置において、

前記行電極に加えられる走査信号波形の、前記薄膜トランジスタが導通状態から非導通状態に変化するタイミングを、

前記列電極に加えられるデータ信号波形の、前記各々の行電極に接続された表示絵素の表示内容に対応するデータから次のデータへ変化する

るタイミングに対して、

少なくとも走査信号が行電極上を伝播する間に生ずる最大の遅れ時間だけ進めることを特徴とする液晶表示装置の駆動方法。」

第6図

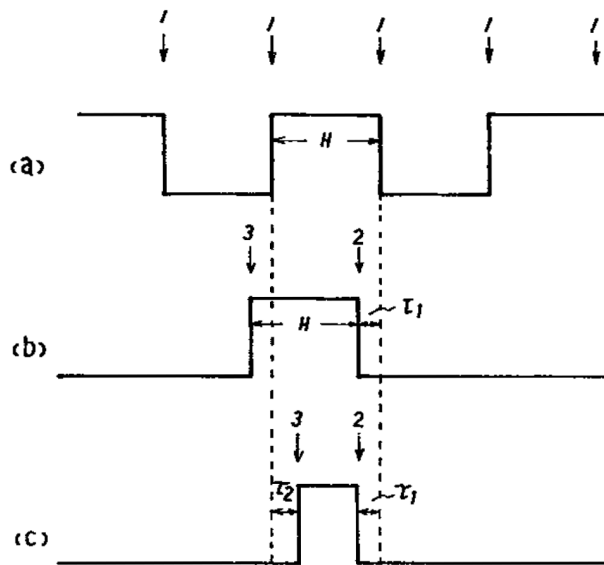


図3 事例3の参考図

(図中、(a)は列電極に加えられるデータ波形、(b)及び(c)はトランジスタのタイミングを示す走査波形を表す。)

(3) 原告（請求人）の主張

原告は、特許請求の範囲における「少なくとも走査信号が行電極上を伝播する間に生ずる最大の遅れ時間だけ進める」という記載は、データ波形のタイミング（図中1）に対するトランジスタがオンからオフへ移るタイミング（2）の進み時間（ T_d ）が、走査信号が行電極上を伝播する間に生ずる最大の遅れ時間（ τ_1 ）と、（ $T_d \geq \tau_1$ ）の関係にあることを意味しているところ、発明の詳細な説明中には、（ $T_d = \tau_1$ ）の場合について、図6に基いた説明はあるが、（ $T_d > \tau_1$ ）の場合の説明はないため、特許請求の範囲に記載された技術内容（ $T_d \geq \tau_1$ ）は、発明の詳細な説明によって裏付けられてはいないと主張した。

(4) 判決での判断

これに対し、判決では、「進み時間 (Td) が、(τ_1) と同一 ($Td = \tau_1$) か又はそれよりも大きい ($Td > \tau_1$) ものでなければならぬことは、本件明細書中の発明の目的、構成及び効果の説明に接した当業者が格別の思考を要することなく容易に理解し得ることというべきであって、本件明細書の発明の詳細な説明には、($Td \geq \tau_1$) が開示されているということが出来る。第6図に示された例において ($Td = \tau_1$) とされていることは、本件発明の基本原則を (Td) が下限値 ($Td = \tau_1$) である場合を例にとりて説明したものと解される。」として、原告の主張を採用しなかった。

(5) 考 察

本事例においては、実施例に直接的な開示のない範囲について、それが特許請求の範囲に含まれることが、発明の原理から容易に理解できる。この様な場合には、実施例に直接的に開示のない範囲における作用効果についても、当然、容易に予測可能であるといえるため、特許請求の範囲において、実施例を拡張ないし一般化した記載が認められ易いと考えられる。

3. 4 事例4 (電気分野)

平成17(行ケ)10445号 審決(無効審判；不成立) 取消請求事件(特願昭63-209288, 発明の名称：非水電解液二次電池)

(1) 事例の概要

本件は、①特許請求の範囲における「炭素質材料」が明細書記載の「ピッチコークス」に限定されるか否か、及び、②特許請求の範囲における「渦巻型の巻回体」である電池容器の形状が明細書記載の「円筒型」に限定されるか否かについて、争われた事例である。

(2) 争点となった特許請求の範囲

争点となった特許請求の範囲の記載は、次のとおりである。

「【請求項1】リチウム複合酸化物を正極活物質として用いた正極活物質層を帯状正極集電体の両面にそれぞれ形成することにより構成した帯状正極と、炭素質材料を負極活物質として用いた負極活物質層を帯状負極集電体の両面にそれぞれ形成することにより構成した帯状負極とをそれぞれ具備し、前記帯状正極と前記帯状負極とを帯状セパレータを介して積層した状態で多数回巻回することにより前記帯状正極と前記帯状負極との間にセパレータが介在している渦巻型の巻回体を構成するようにした非水電解液二次電池において、

前記帯状正極において前記正極集電体の両面にそれぞれ形成されている一対の正極活物質層の膜厚和Aが80～250 μm の範囲にあり、…(省略)…を特徴とする非水電解液二次電池。」

(3) 原告(請求人)の主張

①原告は、「本件明細書に実施例として挙げられている炭素質材料はピッチコークスだけであるが、炭素質材料には、ピッチコークス以外にも黒鉛等の様々な種類の材料があり、原告従業員作成の実験成績証明書(甲14)、同電解液比較実験証明書(甲15)、被告従業員作成の陳述書(甲33)に示されたように、その種類によって膜厚の最適範囲等は異なる。本件発明で特定される膜厚の範囲が臨界的意義を有するのは、本件明細書の実施例のピッチコークスを負極に用いた場合のみである」ため、炭素質材料がピッチコークスに限定されるべきであると主張した。

②また、原告は、「原告従業員作成の実験成績証明書(甲9)によれば、角型の電池容器を用いた場合には、膜厚が本件発明の限定する範囲内にある場合にも活物質層に割れが生じ、本

件発明の効果を奏することができない。」ため、電池容器が円筒型に限定されるべきであると主張した。

(4) 判決での判断

① これに対し、判決では、「本件発明は、炭素質材料を負極活物質とするリチウムイオン非水系二次電池におけるエネルギー密度の改善という課題を、特許請求の範囲に記載されたとおり、渦巻型の巻回体の構成を採用すること、正極及び負極の活物質を集電体の両面に塗布するとともに、活物質層の膜厚を最適化することにより解決したものであって、最適な炭素質材料を選択することにより解決したのではない。そして、本件においては、ピッチコークス以外の炭素質材料（ハードカーボン、黒鉛）を使用した場合でも、当業者において、本件発明の実施に適した材料や電解液等を適宜選択し、工夫することによって、ピッチコークスを用いた場合と同様に、本件発明の作用効果を得ることができる」とし、「炭素質材料がピッチコークスに限定されるべきである」という原告の主張を採用しなかった。

② また、判決では、「本件発明の特許請求の範囲には、本件発明に係る非水電解液二次電池の形状につき、巻回の態様は特定されておらず、電池容器の形状等についても何ら限定されていない。また、実施例の二次電池は、おおむね円筒型のものであると認められるが、本件発明の二次電池がこのような形状のものに限定されるものでないことは明らかである。そして、証拠（被告従業員作成の実験報告書）によれば、電池容器が角型であっても、当業者において適宜製作上の工夫をすることにより、本件発明の作用効果を奏する二次電池を得ることができると認められる。」とし、「電池容器が円筒型に限定されるべきである」という原告の主張を採用しなかった。

(5) 考察

本件発明の課題を解決するための技術的特徴は、判決で判断されたように、「渦巻型の巻回体の構成を採用すること、正極及び負極の活物質を集電体の両面に塗布するとともに、活物質層の膜厚を最適化すること」である。

そして、本件発明の課題とは直接関連のない付随的技術事項である、「炭素質材料及び電池容器の形状」が争点となったため、判決で記載要件が厳しく判断されなかったものと思われる。

しかしながら、特許請求の範囲において、実施例を拡張ないし一般化した記載が認められるためには、被告が立証したように、実施例に開示のない範囲による本件発明の作用効果（作用効果の共通性）が、当業者によって容易に予測可能であることを立証することが必要であったと考えられる。

したがって、特許請求の範囲において、本件発明の課題とは直接関連のない付随的技術事項であることのみ起因して、実施例を拡張ないし一般化した記載が認められるわけではないことに留意すべきである。

3. 5 事例5（化学分野）

平成17(行ケ)10058号 審決（無効審判；不成立）取消請求事件（特願平1-103003，発明の名称：酸素発生陽極及びその製法）

(1) 事例の概要

本件は、特許請求の範囲における「結晶性金属タンタル」が明細書記載の「 α 型結晶性金属タンタル」に限定されるか否かについて、争われた事案である。

(2) 争点となった特許請求の範囲

争点となった特許請求の範囲の記載は、次のとおりである。

【請求項1】バルブ金属又はその合金よりな

る導電性金属基体上に350～550℃の熱分解温度で白金族金属又はその酸化物を含む電極活性物質を被覆した電極において、

該基体と電極活性被覆層との間に、スパッタリング法により形成された結晶性金属タンタルを主成分とする厚さ1～3ミクロンの薄膜中間層を設けたことを特徴とする酸素発生陽極。]

(3) 原告（請求人）の主張

原告は、「結晶性金属タンタルには、 α -タンタル（体心立方構造）と β -タンタル（正方晶系構造）が存在する（甲17）ところ、設定登録に係る本件明細書においては、本件発明の実施例として、「 α 型結晶構造を持つ金属タンタル」を主成分とする薄膜中間層を設けた例が記載されている」のみであり、また、「特開昭58-141509号公報（甲18）に示されるとおり、本件特許出願当時の技術では、基板上に酸素基あるいは水酸基が存在することが β -タンタルの形成に不可欠であって、特にチタンの基体上には、 β -タンタルの形成が困難であった。したがって、仮に、本件発明が、登録明細書に実施例として記載されていない β -タンタルをも含むものであるとすれば、どのようにして β -タンタルを形成させ、その結果、どのような効果を奏するのかをデータの裏付けをもって開示しなければならないというべきであるが、登録明細書の発明の詳細な説明には、この点について、当業者が容易にその実施をすることができる程度に開示する記載はない」ため、結晶性金属タンタルが α 型結晶性金属タンタルに限定されるべきであると主張した。

(4) 判決での判断

これに対し、判決では、「本件特許出願当時、「結晶性金属タンタル」には、 α 型、 β 型の二つの型のものが存在すること、いずれの型のものもチタンなどのバルブ金属上にスパッタリン

グ法を用いて薄膜を形成し得ること及びその技術、並びに、このようにして形成された α 型、 β 型両型のスパッタリング膜は、同じ結晶性金属タンタルのスパッタリング膜として本件発明の目的を達するに必要な性質、作用を共有していることは、いずれも技術常識であり、公知の事項であった。確かに、登録明細書の記載上は、実施例として、 α 型結晶性金属タンタルのスパッタリング膜を作成する具体的技術とその効果が示されているのみであるが、以上のようなことから、 α 型、 β 型両型結晶性金属タンタルを共に包含している概念である「結晶性金属タンタル」についての技術開示として十分であると判断し、「結晶性金属タンタルが α 型結晶性金属タンタルに限定されるべきである」という原告の主張を採用しなかった。

(5) 考 察

上位概念である特許請求の範囲（結晶性金属タンタル）に対する、実施例の態様（ α 型結晶性金属タンタル）と、実施例に開示のない態様（ β 型結晶性金属タンタル）において、本件発明の目的を達するに必要な性質、作用を共有していることがいずれも本件出願当時の技術常識であることが立証されたため、作用効果の共通性が当業者によって容易に予測可能となった。そして、その結果、特許請求の範囲において、実施例を拡張ないし一般化した記載が認められたため、化学分野においても、作用効果の共通性が予測可能であれば、上位概念化が可能であることを示している。

3. 6 事例6（化学分野）

平成17（行ケ）10341 審決（拒絶査定不服；不成立）取消請求事件（特願平7-267184，発明の名称：高輝度長残光性蓄光材料及びその製造方法）

(1) 事例の概要

本件は、蓄光材料の特許請求の範囲に「アルカリ土類金属」と記載したときに、実施例として示した「Srの例、およびSrの一部をCa, Ba, またはMgで置き換えた例」で説明が十分かどうかについて、争われた事例である。

(2) 争点となった特許請求の範囲

争点となった特許請求の範囲の記載は、次のとおりである。

【請求項1】一般式 $MO \cdot (n-x) [aAl_2O_3 (\alpha) + (1-a) Al_2O_3 (\gamma)] \cdot xB_2O_3 : Eu, Dy$ [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。]

(3) 原告（出願人）の主張

原告は、「Sr, Mg, Ca及びBaは、同じアルカリ土類金属に属し、物理的、化学的性質が類似するから、本願明細書の発明の詳細な説明の欄に、最良の実施例である単独のSrの具体的データ等の記載がある以上、同様の効果を奏するSr以外のアルカリ土類金属についてまで具体的データ等を記載して説明しなければならない理由はない。」「蛍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がなくても、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であろうことは容易に類推することができる。」と主張した。

(4) 判決での判断

これに対し、判決では、「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。具体的な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。」「SrとSr以外のアルカリ土類金属とは、それぞれ電子数が異なり、それを含む請求項1の一般式である $MO \cdot (n-x) [aAl_2O_3 (\alpha) + (1-a) Al_2O_3 (\gamma)] \cdot xB_2O_3 : Eu, Dy$ の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はできない。」「漠然と、Sr, Mg, Ca及びBaが同じアルカリ土類金属に属するものとして物理的、化学的性質が類似するというだけで、Sr以外のアルカリ土類金属について、具体的データ等を記載して説明する必要がないということはできない。」「出願時の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。」として、審決を支持した。

(5) 考察

本事例では、裁判にて、出願時に公知であった文献より、Srの代わりにMg, Ca, Baを用いた蛍光体の例が検討されたが、蛍光と蓄光ではメカニズムが異なるという理由で、蓄光材の一部を同じアルカリ土類金属で置き換えた場合の作用効果の共通性を証明することはできなかった。

作用効果の共通性を予測できるようにするためには、効果を出すために必要な特性（蓄光材料としての性質）と権利範囲に記載されたグループの持つ特性（アルカリ土類金属の性質）との間をつなぐ説明をするか、または公知資料を示す必要があり、この事例ではその部分を埋めることができなかったと考えられる。

4. まとめ

判例を検討していく中で、当委員会では、審

表1 各事例の検討結果

分野	事例	件名	仮説要因	裁判所判断結果 上位概念化 ○：OK ×：NG	裁判所判断の分析		
			拡張した範囲の作用効果の共通性が明細書記載から予測できるか ○：出来る ×：出来ない △：不明		1 技術常識から、作用効果の共通性が予測可能であると判断されたか否か。	2 実験データなどの提出を行うことで、作用効果の共通性を証明したか否か。	3 上位概念化の妨げとなる他の要因が存在したか否か。
機械	1	ホースリール	○	○	○	—	—
	2	止め具	○	×	—	—	○
電気	3	トランジスタ	○	○	○	—	—
	4	二次電池	△	○	○	○	—
化学	5	結晶性金属タンタル	△	○	○	○	—
	6	アルカリ土類金属	×	×	×	×	—

査基準に記述されている「発明の詳細な説明に記載した範囲を超えないものとして拡張ないし一般化できる程度」とは、「実施例に直接的に開示のない範囲のうち、明細書の記載内容から作用効果の共通性が予測できる範囲」という仮説要因を設定した。そして、上記した6件の事例について、この仮説要因との関係を明細書の記載から検討した。その結果を表1の仮説要因の欄に示す。

事例1～3については、請求項に記載の発明の実施例に直接的に開示のない範囲について、明細書の記載内容から作用効果の共通性を予測できる範囲である可能性が高いと考え、事例6については、請求項に記載の発明の実施例に直接的に開示のない範囲について、明細書の記載内容から作用効果の共通性を予測できる範囲ではない可能性が高いと考えた。事例4、5は、委員会では技術内容的に判断が難しく、不明とした。以下、この仮説要因の妥当性について、事例1～事例6の判決の考察を踏まえ検討した。

表1に、各事例の検討結果をまとめる。ここで、「裁判所判断結果」欄は、裁判所の判断において、実際に上位概念化が認められたか否かを表している。

「裁判所判断の分析」欄には、判決の分析に

よって抽出した、上位概念化の可否を判断する際の観点を3つ記した。

ここで、3つの観点とは、

観点1：技術常識から、作用効果の共通性が予測可能であると判断されたか否か

観点2：実験データなどの提出を行うことで、作用効果の共通性を証明したか否か

観点3：上位概念化の妨げとなる他の要因が存在したか否か

である。

(1) 仮説要因の妥当性

事例1～3については、請求項に記載の発明の実施例に直接的に開示のない範囲について、明細書の記載内容から作用効果の共通性を予測できる範囲であると考え、請求項の記載が、発明の詳細な説明に記載された一又は複数の具体例に対して拡張ないし一般化した記載として認められる可能性が高いと考えたものである。

事例1を見ると、判決においても、「本件当初明細書を見れば、脚部を回動させる以外の構造も含み得ることを当然に理解することができる」と判断されている。また、事例3についても、判決において、「本件明細書中の発明の目的、構成及び効果の説明に接した当業者が格別

の思考を要することなく容易に理解し得る」と判断されている。

換言すると、事例1、3においては、明細書の記載内容をベースとして、実施例に直接的な記載のない拡張した範囲について、明細書記載の発明の作用効果と同一の作用効果（作用効果の共通性）を有することが、上記観点1の技術常識から予測できると認定されたと読み取れる。

しかし、事例2は、判決において、上位概念化を容認されていない。これは、発明の作用効果自体を、明細書の記載から明確に認識することができないため、実施例に記載のない範囲の作用効果との共通性を認めることが困難であると判断されたためと考えられる（観点3）。しかし、発明の作用効果自体が明細書から認識でき、実施例を上位概念化した場合の作用効果との共通性を立証できていれば、本事例でも、事例1、3と同様に、上位概念化が認められた可能性がある。

更に、本検討において、明細書の記載から、実施例を上位概念化した請求項の記載が可能であるかを検討した際に、技術知識の不足により、不明と予想した事例4、5について見ても、判決は「作用効果の共通性」の重要性を裏付けるものとなっている。例えば、事例4では、上記観点1を主張したことで、ピッチコークス以外の炭素材料を用いた場合にも、当業者であれば、共通した作用効果を有すると認めることができることが、裁判官によって認定されるとともに、証拠資料を提出したことによって（観点2）、当業者において、角型であろうと円筒型であろうと、本件発明の作用効果を得ることが実証されることで、上位概念化が認められている。さらに、事例5の判決でも、上位概念化には、本件発明の目的を達するに必要な性質、作用を共有していることが、いずれも技術常識（観点1）、もしくは、証拠資料の提示（観点2）から理解できると認められており、上位概念化には、発

明の作用効果の共通性が予測できることが必要であるとの解釈が積極的に読み取れる。

また、事例6の判決では、出願時の発光体の技術分野における周知技術から、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作用効果があると、裁判官に認定させる理由が希薄であったとともに、事例5のような証拠資料の提示もなかったことから、上位概念化が否定されたと考えられるが、裏を返せば、「作用効果の共通性」を肯定する解釈とも言える。

このように、事例1～事例6からすると、「発明の作用効果の共通性」を予測できるかが、上位概念化のキーとなる要因であり、その意味では本検討での表1の仮説要因も、妥当性を有していたと考えられる。

又、知財実務者にとって、上位概念化を容認させるためには、技術常識、証拠資料（実験成績証明書、公知文献）を積極的に用いて、作用効果の共通性を論理的に主張することが必要であると考えられる。さらに、「発明の作用効果の共通性」を予測する前提として、当初明細書の記載から発明の課題、作用効果が特定される必要があるため、特に出願明細書作成時にはかかる点について留意すべきと思われる。

(2) 技術分野による相違

審査基準において、拡張ないし一般化できる程度は、各技術分野の特性により異なるとされている。そして、本検討においても、この各技術分野の特性による相違は、作用効果の共通性が容易に予測できるか否かで説明付けられる。

そして、化学分野では、広い請求の範囲に対して、実施例が少ない場合、実施例に無い対象物の作用効果の共通性について、出願時の技術常識より明らかであることが少ないため、作用効果の共通性を当初明細書の記載から予測しにくい。この結果、化学分野では、機械・電気分

野に比べて、上位概念化が認められにくい傾向にあると考えられる。

5. おわりに

以上、上位概念化が認められるための要因について、日本の6つの判決を基礎として検討し、作用効果の共通性がその要因となるとの検討結果を報告した。しかし、本検討メンバーは、6事例の全ての技術分野において、専門の知財実務者という訳では無く、詳細な検討が出来たとは言いがたい。このため、専門の知財技術者における、詳細な検討が今後行われ、当委員会を設定した要因の確度を高めること、あるいは別の要因が提案されることが望まれる。これによって、上位概念化が認められるためには、出願当初の明細書にどこまで記載すれば良いか、もし

くは出願後にどのような証拠資料を追加提出すれば良いかの基準を見出すことが出来ると考えられる。これらの検討により、サポート要件を満たすための知財実務者向けの基準が将来できることを期待したい。

注 記

- 1) 三極特許庁会合（2007年11月5～9日）法的課題（e）審査実務の比較研究
- 2) http://www.jpo.go.jp/torikumi/kokusai/kokusai3/sinsa_jitumu_3kyoku.htm
- 3) 平成12年12月以降の審査基準については、特許庁HP「審査基準の追加・改訂について」に収録されている（特許庁HOME＞法律・条約＞特許・実用新案審査基準＞審査基準の追加・改訂について）。

（原稿受領日 2009年8月17日）

