

近時の特許侵害訴訟における記載不備による無効の判決について

岩 永 利 彦*

抄 録 本稿では、近時の特許侵害訴訟において、記載不備による無効理由により、権利行使を制限された事例の判決についての分析を行った。というのは、近時、権利取得段階において、記載不備を理由とする拒絶査定、拒絶審決、そして、それを追認する審決取消訴訟の判決が従前より多くなったのではないかという議論があり、それに付随して権利行使段階では、現状どのような傾向であるかということが知財担当者・実務家にとって興味のあるところと考えるからである。そこで、本稿では、最近の3年間に絞り、記載不備による無効理由により請求棄却となった特許侵害訴訟の判決を検索し、その内容を検討したものである。

目 次

1. はじめに
2. 明細書の記載不備の主な類型
 2. 1 実施可能要件
 2. 2 サポート要件
 2. 3 明確性要件
3. 特許侵害訴訟における記載不備による無効の判決
 3. 1 実施可能要件違反
 3. 2 サポート要件違反
 3. 3 明確性要件違反
4. 考 察
 4. 1 実施可能要件及びサポート要件違反について
 4. 2 明確性要件違反について
5. おわりに

1. はじめに

近時、特許の権利取得段階において、明細書の記載不備を理由とする拒絶査定、拒絶審決、及びそれを追認する審決取消訴訟の判決が従前に比して多くなったのではないかという議論¹⁾がある。仮にそのような傾向があるとしても、

それが、権利取得段階に留まるのであれば、権利行使段階では大きな問題とはならないはずである。というのは、権利取得段階でふり落とされた後のいわば質の高い明細書による権利行使となるだけの話だからである。他方、上述の傾向が権利行使段階でも看取されるのであれば、話は異なる。特許権者としては、より慎重な権利行使をしなければ、記載不備を理由とする無効の抗弁により、権利行使が制限されるからである（特許法104条の3）。もちろん、上述の傾向の有無に関わらず、記載不備による無効理由により権利行使を制限された事例を検討することはそれ自体無意義とは言えない。

そこで、本稿では、最近3年間の特許侵害訴訟において、記載不備による無効理由により権利行使を制限された事例の判決について、その内容の検討を行ったものである。

2. 明細書の記載不備の主な類型

まず、後の検討での前提を明確にするために、

* 弁護士・弁理士 Toshihiko IWANAGA

記載不備の主な類型をレビューしておく。

2. 1 実施可能要件

(1) 現行法

現行法は、特許法第36条第4項第1号として、以下のように規定している。

「前項第3号の発明の詳細な説明の記載は、次の各号に適合するものでなければならない。

一 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。」

この規定は、いわゆる平成6年改正法により改正されたものであり、従前の「発明の目的、構成及び効果を記載しなければならない」が、国際調和の観点等から削除され、現行法の規定ぶりとなったものである。なお、平成14年改正法により、先行技術文献開示制度が創設されたため、旧特許法第36条第4項が、特許法第36条第4項第1号となったが、実質的な変更を伴うものではない。

さて、この規定については、発明の公開の代償として特許権を付与するという特許制度の根幹からして、とても公開とは言えないような程度の開示に対して特許権を付与するのは妥当ではないという趣旨に基づくものである。

そして、その開示の程度としては、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、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程度の開示を要する、とするのが通説であると考えられる（例えば、特許庁審査基準、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、

3.2 実施可能要件(4)。

(2) 旧法

いわゆる平成6年改正法前の旧法は、特許法第36条第4項として、以下のように規定していた。

「前項第3号の発明の詳細な説明には、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容易にその実施をすることができる程度に、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。」

この規定については、上記のとおり、国際調和の観点や技術の多様化に対応するため、改正されたのであるが、発明の公開の代償として特許権を付与するという特許制度の根幹に変更が生じたわけではないので、結局改正前と後とでその実質が変更されたわけではない。

したが、要求される開示の程度としても、現行法と同様と考えてよい。

2. 2 サポート要件

(1) 現行法

現行法は、特許法第36条第6項第1号として、以下のように規定している。

「第2項の特許請求の範囲の記載は、次の各号に適合するものでなければならない。

一 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。」

この規定は、いわゆる昭和62年改正法により改善多項制が導入された際に規定されたものである。なお、平成6年改正法によって特許法第36条第5項が新設などされたため、条文番号が変更となった経緯もあるが、実質的な変更を伴うものではない。

この規定についても、発明の公開の代償として特許権を付与するという特許制度の根幹からして、とても公開とは言えないような程度の開示に対して特許権を付与するのは妥当ではない

という趣旨に基づくものである。

そして、その開示の程度としては、「特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載とを対比し、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記載された発明で、発明の詳細な説明の記載により当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否か、また、その記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否かを検討して判断すべきもの」²⁾、とするのが通説であると考えられる。

(2) 旧法

以上の経緯であるため、旧法は省略する。

2.3 明確性要件

(1) 現行法

現行法は、特許法第36条第6項第2号として、以下のように規定している。

「第2項の特許請求の範囲の記載は、次の各号に適合するものでなければならない。

二 特許を受けようとする発明が明確であること。」

この規定は、いわゆる平成6年改正法により規定されたものであり、従前の「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項に区分してあること。」の要件が、技術の多様性の観点等から削除され、代わりに「各請求項ごとに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のすべてを記載しなければならない。」とした現行特許法第36条第5項に変更されたため、機能的表現による発明の範囲の不明確性を防ぐ趣旨から、規定されたものである。

そして、その判断基準としては、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、請

求項の記載がそれ自体で明確でない場合は、明細書又は図面中に請求項の用語についての定義又は説明があるかどうかを検討し、その定義又は説明を出願時の技術常識をもって考慮して請求項中の用語を解釈することによって、請求項の記載が明確といえるかどうかを判断する、などというのが通説であると考えられる(例えば、特許庁審査基準、第1章 明細書及び特許請求の範囲の記載要件、2. 特許請求の範囲の記載要件、2.2.2 第36条第6項第2号(4))。

(2) 旧法

いわゆる平成6年改正法前の旧法は、特許法第36条第4項第2号として、以下のように規定していた。

「第3項第4号の特許請求の範囲の記載は、次の各号に適合するものでなければならない。

二 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項(以下「請求項」という。)に区分してあること。」

すでに削除された規定であるため、詳細は省略するが、重要なことは、旧法時代、明文での「明確」性がなかったにもかかわらず、明確ではない記載については、旧特許法第36条第4項第2号違反とされていたことである³⁾。したがって、「明確性」要件は、平成6年改正法により、新たに加わったと言うよりも、単に明文化されただけと言えよう。

3. 特許侵害訴訟における記載不備による無効の判決

それでは、本題の、特許侵害訴訟において明細書中に記載不備による無効理由があるとして、請求棄却となった判決について、上述の類型に則っての検討を行う。

3. 1 実施可能要件違反

(1) 水性接着剤事件判決（平成17年(ワ)第2649号, 大阪地裁平成18年7月20日判決）

1) 事案の概要

本件は、発明の名称を「水性接着剤」とする特許権を有する原告が、被告による被告製品（水性接着剤）の製造販売は同特許権を侵害すると主張し、これに対して被告が無効の抗弁として、構成要件中E、F中の「貯蔵弾性率 G' 」及び「ずり応力 τ 」の数値を調整する具体的手段について、当業者が実施できるように記載されておらず、実施可能要件に違反しているなどと主張した事案である（なお、無効の抗弁については、判決で認められたものに限定した。以下同じ）。

2) 被告の主張

(ア) まず、被告は、「上記記載において多数挙げられた諸要素を具体的にどのように調整すれば、貯蔵弾性率 $G'a$ 及びずり応力 τa の値を本件請求項の数値範囲内に調整できるかについては何ら記載がない。上記のような多数の要素の組合せについて、貯蔵弾性率 $G'a$ 及びずり応力 τa のそれぞれを所定の範囲内とする調整方法を見いだすためには膨大な実験が必要となり、到底当業者が行い得るものでない。」と主張した。

これは、貯蔵弾性率 $G'a$ 及びずり応力 τa が、いわば相反する性質を持つにも関わらず、それを定める要素は多種多様であって、当業者にとって所望の範囲への調整が試行錯誤なしには困難であるという主張である。

(イ) 次に、被告は、「本件明細書に記載されている本件発明の実施例は、上記多数の諸要素を組み合わせたものがわずか3つ記載されているにすぎない」と主張した。

これは、多種多様な要素を有する発明にもかかわらず、そのごく一部の実施例の開示しかなく、

当業者は実施できないという主張である。

(ウ) さらに、被告は、「上記各実施例は、いずれも酢酸ビニル以外のモノマー〔n-ブチルアクリレート（BA）〕を配合したものであり、酢酸ビニル以外のモノマーを配合しない水性接着剤についての実施例が全く記載されていない。」と主張した。

これも、やはり、多種多様な要素を有する発明にもかかわらず、そのごく一部の実施例の開示しかなく、当業者であっても実施できないという主張である。

3) 原告の主張

(ア) これに対して、原告は、「少なくとも数回ないしは数十回の試行錯誤によって、容易に貯蔵弾性率 $G'a$ とずり応力 τa とを調整し得る。」と主張した。

これは、試行錯誤すれば、実施可能なのだから、特段の問題はないだろうという主張である。

(イ) 次に、原告は、「本件明細書では原告が最良と思う実施例が3つ挙げられており、実施例の記載が3つであることを理由とした本件明細書は実施可能要件を欠如するとの被告の主張は失当である。」と主張した。

これは、例えば、特許法施行規則第24条の様式29の14の二に「特許出願人が最良と思うものを少なくとも一つ掲げて記載する。」とあり、これに対応するなどした主張である。

(ウ) さらに、原告は、「本件発明の技術的範囲に属する被告製品にはn-ブチルアクリレートが配合されておらず、被告は容易にこれを製造し、販売している。」と主張した。

これは、被告は、現に実施しているのだから、何の問題もないだろうという主張である。

4) 裁判所の判断

(ア) 裁判所は、まず、一般的規範として、「改正前特許法36条4項の定めるいわゆる実施可能要件は、明細書の発明の詳細な説明に、当業者が容易にその実施をできる程度に発明の構

成等が記載されていない場合には、発明が公開されていないことに帰し、自己の発明を公開することにより産業の発達に寄与した者に対しその代償として一定期間当該発明を独占的、排他的に実施し得る権利（特許権）を付与するという特許制度の前提を欠く事態を招くことから、これを明細書の記載要件としたものである。したがって、物の発明については、その物をどのように製造するかについての具体的な記載がなくても明細書の記載及び図面並びに出願時の技術常識に基づき当業者がその物を製造することができるような特段の事情のある場合を除き、発明の詳細な説明にその物の製造方法が具体的に記載されていないければ、実施可能要件を満たすものとはいえないというべきである。そして、本件のような数値の範囲を限定した特許については、当業者に対し、複数の数値を所定の範囲内に調整するために過度の試行錯誤を強いることなく実施し得る場合でなければ、実施可能要件を充足するということはできない。」を、掲げた（下線部は筆者による。以下同じ）。

（イ）そして、裁判所は、出願経過から、本件発明について、「特に、重合開始剤（触媒）を重合初期に多量に（例えば全使用量の60重量%以上）使用することによって貯蔵弾性率 $G'a$ 及びずり応力 τa を所定の範囲に調整することができる」と主張していたことが認められる。」と認定し、さらに、「本件発明の特許請求の範囲の記載は、触媒の添加方法については何らの限定もしていない。」とも認定した。

結局、裁判所は、「製造方法が開示されている実施例は3件にすぎず、その内容は、前記(3)のとおり、重合開始剤（触媒）に35重量%過酸化水素水を用いて、これを重合初期に多量（全量又は2分の1）に一括添加した後、過酸化水素水を水に溶解させた水溶液からなる触媒と酢酸ビニルモノマーを連続滴下して重合させ、あるいはこの時点で残りの触媒を添加して重合す

る場合のみであって、当業者が触媒を重合の初期に多量に用いないで本件発明を実施しようとした場合に、本件明細書の段落【0046】に記載されている多くの要素をどのように調整すればよいのかについては、本件明細書の発明の詳細な説明の記載中にはこれを示唆するものもない」から、「本件明細書の記載によっては、触媒（過酸化水素水）を重合の初期に多量に使用しないという製造方法を用いる場合において、当業者において、特別な知識を付加することなく、また、当業者に過度の試行錯誤を強いることなく、貯蔵弾性率 $G'a$ 及びずり応力 τa の値を構成要件E及びF所定の範囲内に調整する具体的手段について、当業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されているとはいえず、改正前特許法36条4項所定のいわゆる実施可能要件を充足するとは認められないというべきである。」と結論づけた。

5) 検討

本件発明の特徴は、相反する物性を有する物理量をちょうどよい範囲に収めた点にある。逆に言えば、その点が本件事案の特殊性と言える。

したが、そのような特徴（特殊性）のため、当業者が本件発明にかかる物を生産・使用しようとする、あちらを立てればこちらが立たずとなるのが容易に予想される。とすれば、そのような障害をいかに克服して、本件発明にかかる物を生産できるまでに至ったか、その過程を一定程度開示することを要求されても致し方ないものと思われる。それ故、実施可能要件のハードルは、通常の発明に比べて自然と上がるを得ないと思われる。

(2) 高純度アカルボース事件判決（平成19年(ワ)第26761号、東京地裁平成20年11月26日判決）

1) 事案の概要

本件は、発明の名称を「高純度アカルボース」

とする特許権を有する原告が、被告製剤を製造、販売する被告に対し、被告製剤を製造、販売する行為は原告の特許権を侵害すると主張し、これに対して被告が無効の抗弁として、本件特許発明の構成要件A中「93重量%以上」として純度98重量%を超えるアカルボース組成物を含む記載となっているにもかかわらず、本件明細書の発明の詳細な説明には、純度98重量%を超えるアカルボース組成物は記載されていないなどと、実施可能要件（旧法）に違反していると主張した事案である。

2) 被告の主張

被告は、「原告が主張するように、含有量98重量%を超えるアカルボース組成物であっても、過度な試行錯誤を行うことなくこれを得ることができるのであれば、従来技術であっても、含有量88重量%以上のアカルボース組成物を精製することは可能であったことになり、本件特許発明の存在意義はなくなる。そして、不純物が存在することによる有益な作用・効果は何ら存在しない以上、本件特許発明の技術的意義は、精製し得る最高純度を具体的に開示したことにあると考えざるを得ないところ、本件明細書で開示されている最高純度は98重量%であって、これを超える純度のアカルボース組成物の具体的な開示はない。」と主張した。

要するに、これは、明細書にはクレームの範囲の一部の開示しかないのにもかかわらず、その残部をどうやって実施するのか、当業者であっても全く見当もつかないという主張である。

3) 原告の主張

これに対して、原告は、「本件明細書には、一般的な製造条件について4欄6行～5欄24行に詳細に記載され、実施例1～10において更に詳細な製造方法が記載されている。これらの記載及び当業者の技術常識に基づけば、含有量98重量%以上の精製アカルボース組成物であっても、当業者が、過度の試行錯誤を行うことなく、

これを得ることができる。また、原告は、本件明細書に記載された精製方法により98重量%を超えるアカルボース含有量を有する精製アカルボース組成物を得ることが可能であることを、実験によって確認した(甲10実験。)」と主張した。

これは、現に記載がなくても、当業者は明細書の記載から本件発明にかかる物を生産・使用できるし、再現実験でも確認できたという主張である。

4) 裁判所の判断

(ア) 裁判所は、「本件発明のような物の発明においては、当業者が当該発明に係る物を具体的に生産し、使用することができる程度に明細書の発明の詳細な説明を記載しなければならないことを要求するものと解される。」と、一般的規範を掲げた。

(イ) そして、裁判所は、証拠等から、本件特許発明の対象を「水とは別に約93重量%以上のアカルボース含有量を有する精製アカルボース組成物」であり、93重量%から100重量%までのすべての純度のものが対象とされている。」と認定した上で、明細書の記載をあげ、「本件明細書の発明の詳細な説明に記載された精製方法によって、実際に、当業者が98重量%を超える純度の精製アカルボース組成物を容易に得ることができたかどうかは、本件明細書の発明の詳細な説明の記載自体からは明らかではないと認められる。」と認定した。

他方、再現実験の甲10実験について、裁判所は、「甲10実験に用いられた予備精製物の純度は、本件各証拠に照らしても明らかではなく、予備精製物の純度が、本件特許発明で用いられた前記予備精製物の純度（本件明細書の記載に照らせば、最高でも従来技術に基づく限界の純度である88重量%と推測される。）より高い可能性を否定できない。」とし、結局、実施可能要件に違反したものと結論づけた。

5) 検 討

本件発明は、予備精製物の純度如何によって、最終精製物たるアカルボース組成物の純度が変わりうるという特徴を有するものであった。にもかかわらず、明細書にはそのうちの一部の開示しかなく、その残部の範囲をどうやって生産できるのか、当業者であっても認識できないと認定されたものである。さらに、原告の行った再現実験は、出願当時の限界純度以上の高純度の予備精製物を用いた疑いがあり、そうであれば、出願当時の限界純度の予備精製物によって精製できたことにはならないとも認定されたものである。

安易に広くクレームするのではなく、本当にその範囲で生産・使用することができるのかどうか、出願時に確かめることが必要であろう。また、再現実験については、極力、出願明細書に準拠するよう、当たり前ではあるが、今一度留意しておきたい。

3. 2 サポート要件違反

(1) 無鉛はんだ合金事件判決(平成18年(ワ)第6162号, 大阪地裁平成20年3月3日判決)

1) 事案の概要

本件は、発明の名称を「無鉛はんだ合金」とする特許権を有する原告が、無鉛はんだ合金を製造・販売する被告に対し、それを製造・販売する行為は原告の特許権を侵害すると主張し、これに対して被告が無効の抗弁として、本件特許発明の構成要件B中の「金属間化合物の発生を抑制し、流動性が向上した」ことについて、明細書中にこれを裏付ける実施例の記載はないなどと、サポート要件に違反していると主張した事案である。

2) 被告の主張

(ア) 被告は、まず、上記のとおり、本件特許発明の構成要件B中の「金属間化合物の発生を抑制し、流動性が向上した」ことについて、

明細書中にこれを裏付ける実施例の記載はないという主張を行った。

(イ) 次に、被告は、「銅食われ」現象下における金属間化合物の生成を、所定の金属組成を採用することにより抑制したという原告主張に対して、「出願経過中の主張と異なる」と反論し、さらに「本件明細書には、このような銅食われ現象によりCu濃度が上昇していく中、Cuの添加量を変化させて流動性の向上の有無を検証した実施例は痕跡すら認められない。」と、やはり原告主張を裏付ける実施例の記載はないと主張した。

3) 原告の主張

これに対して、原告は、「本件発明1においては、その解決課題が、銅食われ現象が生じ、その結果銅の濃度が上昇して、SnとCuの不溶性の金属間化合物が形成され、はんだ浴中に析出したり、ざらざらした泥状となってはんだ浴底に溜ったりして、はんだの流動性を阻害することにあることは本件明細書の記載内容及び証拠から明らかであり、本件発明1の組成において、Niの添加により「金属間化合物の生成が抑制され、流動性が向上した」ことについても本件明細書及び証拠から明らかである。」として、本件発明1が本件明細書の記載内容等でサポートされているなどと主張した。

4) 裁判所の判断

(ア) 裁判所は、いわゆるパラメータ事件大合議判決の規範を引いた後、「先願発明とは異なり「金属間化合物の発生を抑制し、流動性が向上した」ことは、先願発明と区別して本件発明1を特定するために必須の事項である」として、「金属間化合物の発生を抑制し、流動性が向上した」ことを必須の構成要件であると認定した。

そして、裁判所は、あらためて、「一般に合金の成分組成を特定しただけでは、それがどのような性質を有しているかを予測することは困

難であることからすると、このような発明において、特許請求の範囲の記載が、明細書のサポート要件に適合するためには、発明の詳細な説明は、当該成分組成のはんだ合金が当該性質を有することが、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、当該成分組成であれば当該性質を有す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。」との規範を設定した。

(イ) 裁判所は、その上で、本件明細書中の発明の詳細な説明について、「これらの試験はいずれも本件発明1の構成要件Aの成分組成を充足するはんだ合金が、構成要件B所定の「金属間化合物の発生を抑制し、流動性が向上した」という性質を有することを確認したのではなく、その他に流動性が向上したことを確認した実施例の開示はない」として、具体例の開示ではないものと認定した。

次に、裁判所は、「本件明細書においては、Niを添加することがSn-Cu金属間化合物の発生を抑制する原理として、CuとNiが互いにあらゆる割合で溶け合う全固溶の関係にあるため、NiがSn-Cu金属間化合物の発生に相互作用をすることが記載されている（前記1(2)及び(3)ウ）。しかし、上記のような理論が技術常識として本件発明の特許出願時に一般的に承認されていたことを示す証拠は存しない。」とし、さらに「本件発明の特許出願時ないし優先日当時において、Sn-Cu合金にNiを添加したときに、CuとNiが全固溶の関係にあることからSn-Cu金属間化合物の生成が抑制されるということが技術常識として一般的に承認されていなかったことからすると、本件明細書においてそのような理論が一般的に記載されたのみでは、本件発明1の成分組成であれば構成要件Bの性質を有すると、具体例の開示が全くなくとも当業者に理

解できる程度に明細書に記載されているとはいえない。」と結論づけた。

加えて、裁判所は、「Sn-Cu系合金においてNiを添加することにより金属間化合物の発生が抑制され、流動性が向上すると当業者が認識できたとしても、それは一般的なNi添加の効果について認識することができたというにすぎず、本件発明の構成要件Aで数値限定された具体的な各成分量の下において、実際にそのような性質を合金が有するの点については、実施例による確認が記載されていない以上、なお当業者が認識できる程度に記載されているとはいえない。」とも認定し、結局サポート要件に違反するものと結論づけた。

5) 検討

はんだ合金は、ある元素の微量の添加により、その性質が劇的に変わるという特徴がある。もちろん、そのような特徴を有する技術分野は、薬剤の発明を初めとして多々あるのであるが、はんだ合金で特筆すべきは、その構成要素（元素）の種類が薬剤などに比べて圧倒的に少ないということである。さらに、構成要素の少なさにもかかわらず、権利が錯綜しているという特殊な状況にもある。したがって、はんだ合金の特許権については、相対的に小さい権利範囲のものが、数多く存在するということになる。

そうすると、そのような状況下において、第三者に不測の不利益を与えないために、サポート要件を満たす条件として、十分に吟味された実施例を記載するか、又は詳細なメカニズムを記載するか等を要求されても、一概には不当なものとはまでは言えない。しかしながら、先願主義との兼ね合いから不可能を強いることもできないのは当然である。そういった観点からすると、本件は限界事例と言え、異なる結論もありうると思われる。

(2) 開き戸の地震時ロック方法事件判決（平成20年（ワ）第4394号、大阪地裁平成21年4月27日判決）

1) 事案の概要

本件は、発明の名称を「開き戸の地震時ロック方法」とする特許権を有する原告が、被告各物件を取り付けた家具等を製造・販売する被告の行為は原告の特許権を侵害すると主張し、これに対して被告が無効の抗弁として、本件特許発明の構成要件D中「開き戸の自由端でない位置」について、作動が確実な開き戸の地震時ロック方法を実現するための具体的位置について、明細書中に何ら開示しておらず、示唆すらしていないなどと、サポート要件に違反していると主張した事案である。

2) 被告の主張

被告は、「本件各特許発明は、作動が確実な開き戸の地震時ロック方法を提供することを課題とするものであるところ（段落【0003】）、かかる課題を解決する構成が唯一記載された段落【0009】では、地震時における開き戸の動きが少なくなるよう、開き戸の自由端から離れた位置に地震時ロック装置を取り付ける構成を、一応は開示しているが、「開き戸（2）の自由端から蝶番側へ離れた位置」を超えて、広く自由端に近接した位置をも含む「開き戸の自由端でない位置」について、作動が確実な開き戸の地震時ロック方法を実現するための具体的位置について、何ら開示しておらず、示唆すらしていない。」と主張した。

これは、クレームが広すぎ、発明の詳細な説明中には、その一部の開示しかないという主張である。具体的には、「自由端に近接した位置」にかかる構成の開示がないということである。

3) 原告の主張

原告は、「自由端に近接した位置」にかかる構成であっても、課題を解決できると主張した後、「仮に、課題解決のための効果が量的に一

定程度を超えていなければならないとしても、その効果を得るための具体的位置が発明の詳細な説明から当業者にとって自明であれば、サポート要件を充たす。この点、段落【0009】、図3及び図4によれば、いかなる程度自由端から離れた位置に地震時ロック装置を取り付けばよいかは、当業者であればおよそ見当が付く程度に示唆されており、実際に実施しようとする者が希望する量的程度に応じて取付位置は試行錯誤をしてみれば極めて容易に判明するのであるからサポート要件を充たす。」と主張した。

これは、現に発明の詳細な説明中での開示がなくても、当業者には認識するという主張である。

4) 裁判所の判断

(ア) 裁判所は、まず、構成要件D中「開き戸の自由端でない位置」の意味を「自由「端」とみなし得る程度に自由端にごく近接した領域を除く自由端に近接した位置から蝶番に近接する位置までをも含むもの」と文言とおりに解釈した。

次に裁判所は、明細書の記載を検討し、「かかる記載によれば、「地震時のロックが確実になる」との効果を奏するためには、自由端から蝶番側へ一定程度離れた位置にロック装置を取り付けなければならないものと解され、自由端ではないが自由端に近接した位置では、開き戸の動きが多少小さくなるものの、自由端に取り付けた場合とほぼ変わらず、依然としてその動きは大きいものと解することができるから、自由端に取り付けた場合と同様にロックが不安定となるおそれがあり、「地震時のロックが確実になる」との効果を奏するとは認められない。」と、発明の詳細な説明に具体的に開示された課題解決手段として、「自由端に近接した位置」にかかる構成を否定した。

(イ) その結果、裁判所は、「本件明細書の発明の詳細な説明では、「地震時のロックが確実

になる」との効果奏することにより本件各特許発明の課題を解決することができると当業者が認識できるように記載された取付位置は、あくまで「自由端から蝶番側へ（一定程度）離れた位置」であり、「自由端でない位置」との特許請求の範囲の記載は、発明の詳細な説明に記載された発明の範囲を超えるというべきである。」として、サポート要件違反と結論づけた。

さらに、裁判所は、原告の、当業者の試行錯誤に関する主張についても、「仮に、係止手段の大きさや地震検出感度、地震時の係止手段の作動速度や作動時間、開き戸の開口の大きさ、並びに地震時の開き戸の開口速度や開口時間等の条件が明らかであれば、当業者にとって、技術常識に照らし、一定の位置を特定することも可能であるといえるが、本件明細書には、これらの諸条件の記載や示唆すら全くないのである。」と排斥した。

5) 検討

本件は、いわゆる広すぎるクレームの事例である。従前、このような場合、作用効果を重視して、作用効果を奏しないものは、技術的範囲に属しないとして、請求棄却となったものと思われる⁴⁾。

しかしながら、キルビー判決を経て、特許法104条の3が創設された現時点においては、そのような予測可能性の乏しいクレーム解釈をする必要はなく、端的にサポート要件違反の無効理由があるとして、権利行使を制限すればよいものと思われる。本件は、その典型例として、非常に参考になるものと思われる。

3.3 明確性要件違反

(1) 遠赤外線放射体事件第一審判決（平成18年(ワ)第11880号等，大阪地裁平成19年12月11日判決）

1) 事案の概要

本件は、発明の名称を「遠赤外線放射体」と

する特許権を有する原告が、被告が製造・販売している商品は本件特許発明の技術的範囲に属し、同商品を製造・販売等する被告らの行為は原告の上記特許権を侵害すると主張し、これに対して被告が無効の抗弁として、本件特許発明の構成要件C「共に $10\mu\text{m}$ 以下の平均粒子径としてなる混合物」中の「平均粒子径」について、その意味するところは明確でなく、いわゆる明確性要件に違反していると主張した事案である。

2) 被告の主張

被告は、明細書の記載を挙げ、「本件明細書中には「平均粒子径」の定義及び説明がどこにも記載されていない上、平均粒子径を共に $10\mu\text{m}$ 以下とするための具体的手段や確認方法が記載されていないから、一般的技術常識を考慮しても、本件発明のいう「平均粒子径」の意味するところは明確でなく、構成要件Cの「 $10\mu\text{m}$ 以下の平均粒子径」は、その権利範囲の境界を特定することができないから、本件特許は、特許法36条6項2号の「特許を受けようとする発明が明確であること」との要件を満たしていない」と主張した。

さらに、具体的には、「平均粒子径」には、種々の測定方法及び定義があり、代表径は粒子の形状やその取り方により異なること、平均粒子径の算定方法も複数あり、同じ代表径からでもその算出値が異なること、さらに、測定方法も複数あることが認められる。よって、本件発明のセラミックス遠赤外線放射材料の粉末の粒子及びモナザイトの粉末の粒子においても、同じ粒子を測定しても測定方法と平均粒子径の算出方法によって平均粒子径が異なる」と主張した。

これは、要するに、定義も測定方法も複数あるにもかかわらず、それらの特定が全くないとの主張である。

3) 原告の主張

これに対して、原告は、まず、「平均粒子径」は、数学的算出方法が慣用手段であり(乙A14)、それを熟知した上で「平均粒子径」とするものである。そして、当業者間には光学的測定器が市販されており、それを使用して「平均粒子径」を決定していることは周知の事実である。被告らも、乙A13号証で流体測定技術を挙げている。したがって、「 $10\mu\text{m}$ 以下の平均粒子径」が本件発明の権利範囲の境界を特定することができない旨の被告らの主張は根拠がない。」と主張した。

次に、原告は、「この平均粒子径の算出方法は周知であり、特段の断りがない場合の平均粒子径とは、算術平均、幾何平均等を意味するものである。この算術平均でも、幾何平均でも、またそのほかの平均の算出方法でも、結果に大きな違いがないと思われる。当業者は、市販されている測定器(例えば「島津レーザ回析式粒度分布測定装置SALD-2100」。同装置は、「JISZ8901『試験用粉体及び試験用粒子』」の試料に基づいて校正されている。)によって平均粒子径を測定しているが、測定器の機能は測定器メーカーに委ねられており、上記計算方法等のいずれを採用しているかは分からない。」などと主張した。

これらは、いずれも「平均粒子径」について、慣用的定義・測定方法が出願時に存在しており、当業者には自明であった旨の主張である。

4) 裁判所の判断

裁判所は、まず、「平均粒子径」の一般的技術的意義を種々の証拠により検討し、「粒子径(代表径)は、測定原理に対応して定義されているように、粒径測定法と密接に関係していることが認められ、測定方法が決まれば代表径が定まるという関係にある。したがって、明細書中に、平均粒子径の定義(算出方法)を記載するか、又はその測定方法に関する記載があれば、特定の数值範囲に属する平均粒子径のものを示

すものとして、その特定に欠けるところはないことになる。」と、明細書中に定義又は測定方法のどちらかの記載があれば、不明確ではないとの一般的規範を定立した。

その上で、裁判所は、明細書の記載を検討し、「本件明細書には、上記記載のほか、平均粒子径の定義(算出方法)やその測定方法に関する記載はない。このように、本件明細書には、…抽象的に平均粒子径の数值範囲のみが示されているのみで、本件発明の構成要件Cにいう「平均粒子径」がいかなる算出方法によって算出されるものであるか明示の記載もその手掛りとなる記載もない。…本件発明の構成要件Cにいう「平均粒子径」の測定につき採用されるべき測定方法について明示の記載あるいは手掛りとなる記載もない。」と、定義又は測定方法どちらの記載もないと結論づけ、明確性要件に反するものと判断した。

さらに、裁判所は、原告主張の、慣用的定義・測定方法が存在したとの主張に対しても、「上記のとおり、平均粒子径の算出方法及び測定方法には複数あるのであって、市販されている光学的測定器を使用して平均粒子径を測定するとしても、複数ある算出方法ないし測定方法からいずれを選択するかについて、当業者間に共通の理解があると認めるに足りる証拠はない。」などと、これを排斥した。

5) 検討

後述の控訴審を参照のこと。

(2) 遠赤外線放射体事件控訴審判決(平成20年(ネ)第10013号, 知財高裁平成21年3月18日判決)

1) 事案の概要

上述の第一審を参照のこと。

2) 原告(控訴人)の主張

(ア) まず、原告は、本件発明の「 $10\mu\text{m}$ 以下の平均粒子径」とは、「 $10\mu\text{m}$ 以下の平均粒

子径」を限界値として特定するものではなく、境界値として特定しているにすぎないと主張した。これは、明確性要件のハードルを下げたいとの思惑に基づくものであると考えられる。

その上で、原告は、明細書の記載から、「10 μ m以下の平均粒子径」という場合に、「平均粒子径」の「径」が「体積相当径」を意味することは明らかであって、その上で、体積相当径で算出したものについて、算術平均で平均粒子径を算出するものである。」と、定義又は測定方法は明確であるとの主張を行った。さらに、学者の意見書及び特許公報を証拠として挙げ、「同業界で一般的に扱われている「10 μ m以下の平均粒子径」の表現は、測定装置あるいは測定方法まで特定する必要性はなく、どのような測定装置を使用しても平均粒子径が10 μ m以下であるかが確認できればよいという意味であると解すれば足りるものである。」とも主張した。これらの主張は、明確性のハードルの低い境界値なのだから、厳密な定義又は測定方法までは不要だとの意図に基づくものである。

(イ) つぎに、原告は、種々の証拠を挙げ、「平均粒子径の測定手法は、ほぼ統一されており、ファインセラミック業界において、レーザ回折・散乱法に基づく粒子の測定装置が主流となっていた。」と、レーザ回折・散乱法が慣用的測定方法として出願時に確立していた旨の主張をも行った。

3) 被告（被控訴人）の主張

これに対して、被告は、原告の主張に逐一反論したが、主な主張は、第一審と同様の「平成8年当時から現在に至るまで、セラミックス業界では、各測定方法の利点と不利な点を踏まえた上で、複数ある装置の中から適当な測定方法の装置を選択して利用しているのであり、平均粒子径の測定方法が1つのものに統一されていないことは明らかである。」ということに尽きよう。

4) 裁判所の判断

裁判所は、まず、境界値であるという原告主張に対し、明細書の記載を引いて、「…のように具体的にその技術的意義が説明されているものを、できるだけ細かいものであればよいという見地から、当然に、単なる境界値として特定しているにすぎないということとはできない。」と排斥し、続いて「本件明細書（甲2，乙A20の2）を精査しても、「粒子径」をどのように捉えるのかという見地からの記載はなく、平均粒子径の定義（算出方法）や採用されるべき測定方法の記載も存しない。」と結論づけた。

さらに、裁判所は、原告の他の主張を排斥するとともに、原告の、慣用的測定方法が存在した旨の主張についても、「本件特許の出願（平成8年2月）当時において、当業者は、レーザ回折・散乱法以外にも、沈降法等の様々な方法による測定装置によりセラミックスの粒子径を測定していたと認められるものであって、沈降法が実用性を失った状態にあったとは認められず、仮にレーザ回折・散乱法が多く用いられつつある状況にあったとしても、当業者全体の間において見たとき、レーザ回折・散乱法による測定装置で計測することが既に主流になっていたとか、一般化していたということもできないというべきであって、当業者の間に、既にレーザ回折・散乱法による測定装置で計測することが自明であるという技術常識が存在していたということとはできない。」と、これを排斥した。

5) 検 討

第一審、控訴審とも特許権者には、非常に厳しい判断である。原告は、控訴審において、証拠として、本件と同様の記載があるであろう特許公報を200通以上提出していたことが看取される。この判決の射程がその特許公報にまで及ぶとすると、潜在的な無効理由を抱えた特許権は数限りないとしか言いようがない。

本件については、既に数多くの評釈があり、

そのいずれも、一義的に定義・測定されるような用語を用いることを勧奨するものである。もちろん、その勧奨自体は間違っておらず、今後出願される明細書については、その対策で十分である。しかし、すでに存在する明細書において、新規事項追加の違反とならないような補正・訂正を行うということは不可能だろう。これらについては、別の観点からの検討を要する。

ヒントは本件事案にある。まず、本件の場合、問題となっている構成要件C「共に $10\mu\text{m}$ 以下の平均粒子径としてなる混合物」について、構成要件充足性において、被告が否認しているということである。したがって、構成要件充足性を自白している構成要件について、後々明確性要件違反の主張をされた場合、裁判所がいかなる判断をするかは問題となりうる。

つぎに、控訴審での判断にもあるように、構成要件中の問題となっている数値が、限界値ではなく単なる境界値とされた場合、裁判所がいかなる判断をするかは問題となりうる。

そして、この2つの問題点は、実は、互いにリンクするものと考えられる。というのは、単なる境界値であるならば、否認せずに自白する方向に進むのが通常だからである。つまり、誰がどのように生産・使用しても包含されてしまうような範囲を画する数値についての明確性要件が問題となった場合、本件の判決と別異の結論がありうると思われる（もっとも、そのような単なる境界値をわざわざクレームで限定するというのは、不要な限定であるとも言える）。

4. 考 察

4. 1 実施可能要件及びサポート要件違反について

(1) 総 論

実施可能要件及びサポート要件に関する上記

の判決の一般的規範をまとめると、当業者が、明細書等の記載から特許発明を理解・把握して、生産・使用できる程度の記載が必要である、ということになる。

もちろん、実施可能要件とサポート要件は、別異の要件ではあるが、これらの趣旨は、発明の公開の代償としての特許権の付与という共通のものであるため、重なる部分が大いと思われる。

ところで、このように一般的規範が抽出できたところで、実務家及び知財担当者は、以下の点を留意すべきと思われる。

それは、進歩性とのトレードオフである。つまり、当業者が、明細書の記載から、当該発明を容易に理解し、いかに生産して使用するか容易に把握できるような場合には、当該明細書については記載不備とは言えないであろう。ところが、進歩性の判断では、このような“理解容易性”があだとなる可能性がある。進歩性は、公知発明からの“想到容易性”だからである。特に、このような傾向は、化学分野では顕著なものと思われる。というのは、化学分野の発明では、ほんの少しの構成要件の違いで作用効果が劇的に異なるという特性を持つことが多く、当業者の“理解容易性”及び“想到容易性”ともに足りないという傾向を有するからである。今回ピックアップした判決に化学分野の発明が多かったのも全くの偶然ではないと思われる。

(2) 特許権者側の対策

以上のことから、特許権者側としては、出願時には、メカニズムの理論的解明又は実施例の積み重ねにより当業者の“理解容易性”を高めて記載不備を回避するとともに、当該発明の作用効果に留意することにより“想到容易性”を回避して進歩性を確保していく、というように明細書を構築すべきである

他方、権利行使時には、権利行使対象となる

明細書に上記の点が備わっているかどうか慎重に確認する必要がある。記載不備は、いわば明細書に内在した瑕疵であるため、通常は事前の精査で判断できるからである。

(3) 実施者側の対策

従前、権利行使を受けた実施者側としては、構成要件充足性を争うとともに、無効の抗弁として新規性・進歩性を掲げるのが通常であった。他方、無効の抗弁としての記載不備の主張は、メインの主張と言うよりも、構成要件充足性でのクレーム解釈を自己に有利にしたいがための、牽制的・補充的意味合いが強かったものと思われる。

しかしながら、記載不備の無効理由があるとして権利行使を制限された事例が、上記のとおり、主要な記載要件において確認できるようになってきた。すなわち、記載不備の主張は、牽制的・補充的意味合いに留まらず、新規性・進歩性と比肩できるメインの無効の抗弁として、十分検討に値するものと思われる。特に、実施者側としては、無効理由が一つでも認められれば、請求棄却を導くことができるため、記載不備がないかどうか精査し、発見できた場合は、躊躇せず、記載不備無効を主張すべきである。

4. 2 明確性要件違反について

(1) 特許権者側の対策

上記のとおり、出願時には、一義的に定義・測定されるような用語を用いることは当然である。

また、不要な限定を付加していないかという点も確認する必要がある。なお、この点については、新規性・進歩性の面から限定を余儀なくされる場合も考えられるため、特許権者側での十分な検討等を要すると思われる。

他方、権利行使時には、上記の点が備わっているかどうか確認する必要がある。やはり、明

確性要件違反は、明細書に内在した瑕疵であるため、通常は事前の精査で判断できるからである。

(2) 実施者側の対策

上記のとおり、記載不備無効の主張の価値は今後一段と高まるものと思われる。したがって、実施者側としては、権利行使対象となる明細書中の或る用語が一義的に定義・測定されるようなものでない場合、躊躇せず、明確性要件の違反があるとして記載不備無効を主張すべきである。

5. おわりに

上記の判決については、最高裁のHPにおいて、平成18年1月1日～平成21年8月31日まで、特許侵害訴訟において、無効の抗弁により請求棄却となった判決のうち、記載不備を理由とするものを当職の方でピックアップしたものである(表1)。当然に漏れのあることが推測されるが、その点はご容赦願いたい。

さて、記載不備による権利行使制限の事例はまだまだ少ないのが現状である(結局、検索できたのは、6件であった。)。これは、①キルビー判決・特許法104条の3の新設からいまだ間もないという点、②上記のとおり、従前の記載不備の主張は牽制的・補充的意味合いが強かった点(例えば、開き戸の地震時ロック方法事件にもこの点が若干窺える。)、③既に特許庁の審査等を経ている明細書について、内在的瑕疵たる記載不備の主張を行うインセンティブに乏しかった点等によるものと思われる。

しかしながら、上記のとおり、特許侵害訴訟において、記載不備の無効理由があるとして権利行使を制限した判決が、ようやく出揃った感があり、現時点での判決の傾向を概観するには、十分と言える。実務家及び知財担当者のご参考になれば幸いである。

表1 近時の特許侵害訴訟における記載不備無効の判決

番号	判決日	事件番号	特許番号、発明の名称等	被告主張の内容	判決での無効事由	備考
1	大阪地裁 平成18年7月20日	平成17年(ワ) 第2649号	第3522729号 出願日平成14年2月4日 「水性接着剤」	4項(実施可能要件)、 6項1号(サポート要件)、 2号(明確性要件)の主張	無効/4項(実施可能要件)違反	
2	大阪地裁 平成19年12月11日	平成18年(ワ) 第11880号等	第3085182号 出願日平成8年2月8日 「遠赤外線放射体」	4項(実施可能要件)、 6項1号(サポート要件)、 2号(明確性要件)の主張	無効/6項2号(明確性要件)違反	
3	大阪地裁 平成20年3月3日	平成18年(ワ) 第6162号	第3152945号 出願日平成11年3月15日 「無鉛はんだ合金」	4項(実施可能要件)、 6項1号(サポート要件)、 2号(明確性要件)の主張	無効/6項1号(サポート要件)違反	
4	東京地裁 平成20年11月26日	平成19年(ワ) 第26761号	第2502551号 出願日昭和61年12月10日 「高純度アカルボース」	旧3項(実施可能要件)、 旧4項(構成要件)の主張	無効/旧3項(実施可能要件)違反	
5	知財高裁 平成21年3月18日	平成20年(ネ) 第10013号	第3085182号 出願日平成8年2月8日 「遠赤外線放射体」	2号(明確性要件)の主張	無効/6項2号(明確性要件)違反	No.2の控訴審
6	大阪地裁 平成21年4月27日	平成20年(ワ) 第4394号	第3752588号 出願日平成16年6月7日 「開き戸の地震時ロック方法」	6項1号(サポート要件)、 2号(明確性要件)の主張	無効/6項1号(サポート要件)違反	

注 記

- 1) 例えば、渡部，パテント，Vol.61，No.7，pp.63～70（2008）
- 2) いわゆるパラメータ事件大合議判決（平成17年（行ケ）第10042号，知財高裁平成17年11月11日判決）

- 3) 吉藤幸溯，特許法概説（第13版），p.272（1998）有斐閣
- 4) 例えば，吉藤幸溯，特許法概説（第13版），p.502（1998）有斐閣

（原稿受領日 2009年10月9日）