

特殊パラメータ特許の記載要件に関する研究

特許第2委員会
第3小委員会*

抄 録 特殊パラメータ特許は新規性がない発明であっても、新規に見える特性値を理由に成立する場合がある。当該特性値が公知文献に記載されていないならば、新規性欠如での無効化に要する負担は極めて大きく、第三者はやむなく記載要件違反で争うことがある。一方、従来技術より優れる発明であっても、特性値で特定したために、予期せぬ記載要件違反で無効化される場合もある。これらのような特許は、特許権者及び第三者の双方に予見可能性を害する課題をもたらすと考えられる。そこで当小委員会において、無効審決（一部無効も含む）が確定した特殊パラメータ特許を検証したところ、実施可能要件違反の無効理由を包含し易いことを見出した。本稿は、特殊パラメータの類型ごとに指摘を受けやすい無効理由を検証し、特許権者及び第三者の双方の立場から、対応策について論じた。

目 次

1. はじめに
2. 特殊パラメータ特許の定義
3. 特殊パラメータ特許の抽出及び解析
 3. 1 対象案件の抽出
 3. 2 解析（適用条文）
 3. 3 解析（各因子の傾向）
 3. 4 解析（各因子の特徴）
4. 事例紹介
 4. 1 事例1（無効2012-800179）
 4. 2 事例2（無効2015-800119）
 4. 3 事例3（無効2005-080065）
 4. 4 事例4（無効2005-080293）
 4. 5 小 括
5. 実務者への提言
 5. 1 特殊パラメータ特許全般に対して
 5. 2 数式で表現された特殊パラメータ特許に対して
6. おわりに

1. はじめに

数量的に表現した発明特定事項（特性値）を含む特許（以下「数値限定特許」という）は、

その数量的表現に「慣用されている特性値が使用される場合」と「慣用されていない特性値が使用される場合」とがある。後者の場合、一見すると新規性があるように見えるが、実際には公知の事物を含むことも少なくないと思われる。このような特許は、新規性欠如の無効理由（特許法第123条第1項第2号及び同法第29条第1項各号）に基づいて、本来は無効となるものであり、無効理由として、公然実施（特許法第29条1項2号）を主張するのであれば優先日前の実施であることの立証が必要である。また、刊行物公知（同項3号）を主張するのであれば慣用されていない特性値が記載された文献を探し出すことが必要である。しかしながら、これらの証拠を揃えるには負担が極めて大きく、本来無効化されるべき特許に関連する事物を実施している第三者にとって深刻な状態といえる。一方、特許権者にとっても、従来技術より優れる発明であっても、やむなく特性値で特定した

* 2019年度 The Third Subcommittee, The Second Patent Committee

ために、予期せぬ記載要件違反で無効化される場合もある。

このような慣用されていない特性値で特定された特許のことを「特殊パラメータ特許」という場合があるが、学者や弁護士、弁理士、企業等、立場の違いによって、特殊パラメータ特許の定義がまちまちであり、統一された定義が存在しないと思われる。そこで、本研究を進めるにあたって、第2章で述べる定義を本稿における「特殊パラメータ特許」とし、当該定義の範囲を研究対象とした。

また、本研究では記載要件違反に絞って研究を進めた。その理由は、記載要件違反は新規性欠如とは異なり、引用文献の記載を考慮する必要がなく、対象特許の明細書等と技術水準に基づいて判断でき、解析し易くなるためである。

記載要件違反に関連して、近時の裁判例を解析した論説¹⁾が見られるが、この論説は数値限定発明全般に関するものであり、特殊パラメータ特許に焦点を当てたものではなかった。当論説によると、特許請求の範囲に数値限定が含まれる民事訴訟の件数は2005年から2015年の10年間で64件であることから、特殊パラメータ特許が争点となった裁判例の件数もそれほど多くないと思われる。一方、特許庁主管の無効審判であれば、審判事件数が裁判例と比較して多く、傾向の確認や検証が可能と判断した。

そこで当小委員会は、無効審決（一部無効も含む）が確定した審判事件から特殊パラメータ特許に該当する案件を抽出し、記載要件の判断傾向を統計的に解析した。結果、特殊パラメータ特許は、一般パラメータ特許（数値限定特許のうち、特殊パラメータ特許の定義に該当しない特許）と比較して、実施可能要件違反となる割合が高いことが判明した。そして、この原因を明らかにすべく、特殊パラメータ特許を更に類型化し、各々の類型に適用される記載要件違反の条項を集計、解析した。

本稿では、上記解析結果と具体的な審判事件の無効審決での判示事項とを併せて考察することで、特殊パラメータ特許の記載要件違反についての審判における判断動向を明らかにした。最終的には、特許権者及び第三者の双方の立場から見た有用な知見を提言として紹介する。

なお、本稿は2019年度特許第2委員会第3小委員会のメンバーである、小委員長 上村政宏（日本触媒）、小委員長補佐 大坪弘樹（帝人）、津村直宏（GSユアサ）、委員 出石聡子（サントリーホールディングス）、上原健彦（セイコーエプソン）、大滝竜太（日鉄建材）、鈴木亮（いすゞ自動車）、高橋儀行（大日本印刷）、戸田貴治（AGC）、橋本雄樹（持田製薬）、柳瀬朝子（JXTG エネルギー）が執筆した。

2. 特殊パラメータ特許の定義

特殊パラメータ特許について、これまでに旧審査基準の記載²⁾に基づいて定義した論文^{3)~5)}や、新たに創設されたパラメータ（又は他の分野で使用されていた異色のパラメータ）によって特定された発明を「特殊パラメータ発明」と定義した論文⁶⁾が発表されているが、定義として統一されていないように見える。つまり、旧審査基準では、パラメータを「標準的なもの」、「慣用されているもの」といった文言を用いて定義しているが、これらの指標について客観的な説明がなく、どのようなパラメータが特殊パラメータに該当するのか、明確な指針がない状態である。また、引用文献6のように筆者が独自に設定している場合もある。

以上の背景を踏まえ、当小委員会では研究対象を特定する必要性から、既存の複数の論文に記載されている定義を考慮した上で、独自の定義（表1）を採用することとした。

表1に記載したように、「数量的に表現した発明特定事項（特性値）を含む特許」を「数値限定特許」とし、数値限定特許のうち、表1の

表1 本稿で用いる用語及びその定義

用語	定義
数値限定特許	数量的に表現した発明特定事項（特性値）を含む特許
特殊パラメータ特許	数値限定特許のうち、次の①～③の何れかに該当する特許 ① 特性値が数式（比や差も含む）で表現されているもの ② 特性値の測定条件を発明者が独自に設定しているもの ^{注1)} ③ 特性値が属する技術分野において当業者に慣用されていないもの ^{注2)注3)}
一般パラメータ特許	数値限定特許のうち、特殊パラメータ特許の定義に該当しない特許
非パラメータ特許	数値限定特許に該当しない特許

注1) 特許請求の範囲に測定条件が明記されているものとした。

注2) 当該特性値をJ-PlatPatで特許公報について全文検索を行い、そのヒット件数で判断した。

注3) ③に該当する特性値を「非慣用パラメータ」と称する場合がある。

①～③の何れかに該当する特許を「特殊パラメータ特許」とした。

つまり、「数量的に表現した発明特定事項（以下「特性値」という）」について、数式（比や差も含む）で表現されているもの（表1の①）、特性値の測定条件を発明者が独自に設定しているもの（表1の②）、特性値が属する技術分野において当業者に慣用されていないもの（表1の③）の何れかに該当すれば、その特許は「特殊パラメータ特許」であるとした。

例えば、「電圧降下」なる特性値について、「電圧降下」自体は慣用されているように見えるが、「10Aの電流を通電したとき」に得られる電圧降下を規定するため測定条件が特許請求の範囲に併記されているような場合、この測定条件までは慣用されているとは言えないため、表1の②に該当すると判断し、特殊パラメータ特許に分類した。また、慣用されているか否か明確な基準がない場合、客観性を担保する観点から、当該特性値が記載されている特許公報の件数の多寡を参考とした（表1の③）。

また、特許請求の範囲に、「 $C/(A+D)$ （A, C, Dは所定成分含有量）」のように明確な数式として規定されている場合はもちろんのこと、「 $A \pm B$ 」のように形式的には数式として

表現されていない場合でも実質的に数式を意味するものであれば、表1の①に該当すると判断し、特殊パラメータ特許に分類した。

なお、本稿は「特殊パラメータ特許」について絶対的な定義を与えることを意図するものではなく、あくまでも第1章で紹介した特殊パラメータ特許を特定して統計的に解析する対象として客観的に抽出するために定義を設けることとした。従って、他の文献で述べられている特殊パラメータ特許と必ずしも一致するものではないことを付言する。

3. 特殊パラメータ特許の抽出及び解析

3.1 対象案件の抽出

本研究では、令和元年9月14日時点において、下記の検索条件を満たす審判事件（審判請求が2005年以降）で、かつ、特許法第36条第4項及び第6項の無効理由で無効審決（一部無効も含む）が確定した案件（全142件）を調査対象とした。なお、本稿の各種データは、独立行政法人工業所有権情報・研修館が運営する特許情報プラットフォーム（J-PlatPat）の「審決公報DB」から抽出したものを、当小委員会で解析したものである。

[検索条件]

- ・ 文献種別
当事者系審判：無効審判
- ・ 四法：特許
- ・ 審決判示事項コード⁷⁾
536：特許法第36条第4項
537：特許法第36条第6項第1, 2号及び3号
- ・ 審決結論コード⁷⁾
Z, ZA, ZAA, ZAB, ZB, ZC, ZD, ZDA, ZDB, ZE (無効審決)
- ・ 審判請求日：2005年以降

続いて、上記の検索で抽出した審判事件（全142件）について、第2章で述べた定義（表1）にしたがって類型分けを行った（表2）。その結果、表2に示すように、特殊パラメータ特許が32件、一般パラメータ特許が39件であった。また、非パラメータ特許は71件であった。

3. 2 解析（適用条文）

次に、上記類型分けした各特許群について、無効理由とされた記載要件の適用条文を調査した。その結果を表3及び図1に示す。

上記審判事件全体では、サポート要件違反のみで無効となる割合（29.6%）が高く、また、複数の条文が適用される場合でもサポート要件を含む割合が高いことが確認された。一方、特殊パラメータ特許では、審判事件全体とは異なり、実施可能要件違反のみで無効となる割合（25.0%）が高く、複数の条文が適用される場合でも実施可能要件を含む割合が高いことが確認された。なお、一般パラメータ特許や非パラ

メータ特許は、審判事件全体とほぼ同じ傾向を示すことが確認された。

3. 3 解析（各因子の傾向）

次に、特殊パラメータ特許をその定義（表1）にしたがって、「数式」、「測定条件」、「非慣用パラメータ」に分類し、それぞれの因子について、無効理由とされた記載要件の適用条文を調査した。その結果を表4に示す。

特殊パラメータ特許は、前節で述べたように、実施可能要件違反で無効となる割合が高いが、そのうち数式で特定された特殊パラメータ特許のみ傾向が異なり、サポート要件違反で無効となる割合が高いことが確認された。

このように特殊パラメータ特許に分類される特許であっても、その因子によって、異なる傾向を示すことが確認された。そこで、特殊パラメータ特許の審決公報を解析し、それぞれの因子の特徴を把握した。

3. 4 解析（各因子の特徴）

(1) 「数式」で特定された特殊パラメータ特許の場合

表4に示す通り、数式で特定された特殊パラメータ特許は、16件中14件がサポート要件違反に関するものである。これらは、「数式の範囲に比べて実施例が不足」、「課題を解決できる範囲と発明の範囲とが不一致」、「測定方法が不明確」、「実施例に特定値の記載がない」といった特徴が見られた。

表2 解析対象特許の類型分け

解析対象	類型分けの結果	
	審判事件全体 (記載要件違反に該当した特許) 142件	数値限定特許 71件
非パラメータ特許 71件		

表3 各類型の適用条文の件数とその割合

適用条文	審判事件全体		特殊パラメータ特許		一般パラメータ特許		非パラメータ特許	
	件数 [件]	割合 [%]	件数 [件]	割合 [%]	件数 [件]	割合 [%]	件数 [件]	割合 [%]
①のみ	22	15.5	8	25.0	2	5.1	12	16.9
②のみ	42	29.6	6	18.8	15	38.5	21	29.6
③のみ	22	15.5	3	9.4	8	20.5	11	15.5
①+②	22	15.5	7	21.9	3	7.7	12	16.9
①+③	5	3.5	0	0.0	3	7.7	2	2.8
②+③	9	6.3	1	3.0	3	7.7	5	7.0
①+②+③	20	14.1	7	21.9	5	12.8	8	11.3
合計	142	100.0	32	100.0	39	100.0	71	100.0

- ① 実施可能要件（特許法第36条第4項）違反
- ② サポート要件（特許法第36条第6項第1号）違反
- ③ 明確性要件（特許法第36条第6項第2号）違反

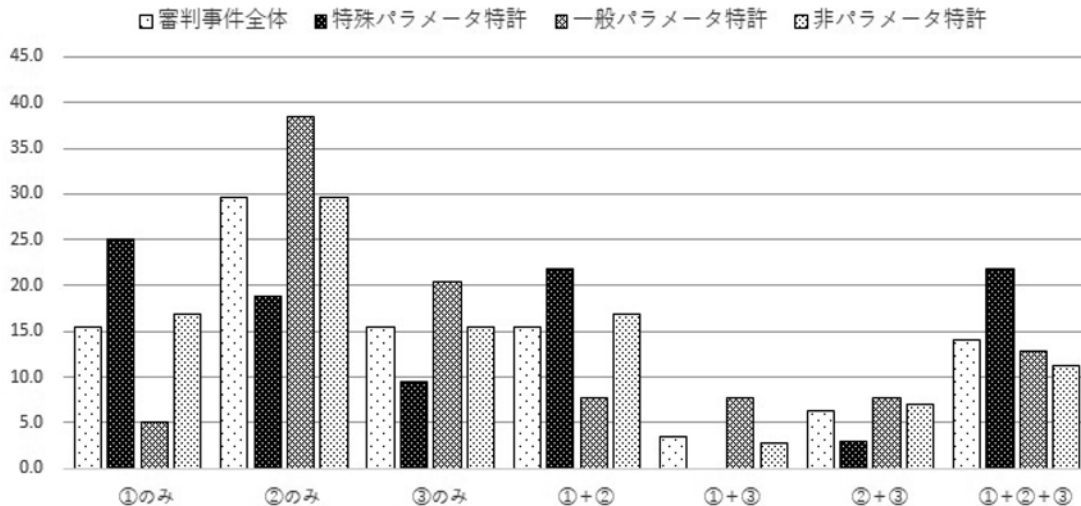


図1 各類型の適用条文の割合

(2) 「測定条件」で特定された特殊パラメータ特許の場合

表4に示す通り、測定条件で特定された特殊パラメータ特許は、9件中7件が実施可能要件違反に関するものである。これらは、「特定物を作製・実施できない」、「特定物を得るための条件設定、調整方法、具体的方法の提示が不十分」、「実施例のものが満足するか不明、または満足しない」といった特徴が見られた。

(3) 「非慣用パラメータ」で特定された特殊パラメータ特許の場合

表4に示す通り、非慣用パラメータで特定された特殊パラメータ特許は、9件中5件が実施可能要件違反に関するものである。これらは、「測定方法が不明」、「技術的意味（語句の意味）が不明」、「製造条件が不明」といった特徴が見られた。

以下、それぞれの具体事例を紹介する。

表4 特殊パラメータ特許の因子ごとの適用条文の件数とその割合

適用条文	数式 (16件)		測定条件 (9件)		非慣用パラメータ (9件)		合計
	件数 [件]	割合 [%]	件数 [件]	割合 [%]	件数 [件]	割合 [%]	件数 [件]
①のみ	1	11.1	3	33.3	5	55.6	9 ^{*)}
②のみ	4	57.1	2	28.6	1	14.3	7 ^{*)}
③のみ	1	33.3	0	0.0	2	66.7	3
①+②	4	57.1	3	42.9	0	0.0	7
①+③	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0
②+③	0	0.0	0	0.0	1	100.0	1
①+②+③	6	85.7	1	14.3	0	0.0	7

① 実施可能要件 (特許法第36条第4項) 違反

② サポート要件 (特許法第36条第6項第1号) 違反

③ 明確性要件 (特許法第36条第6項第2号) 違反

*) 「数式」「測定条件」の重複案件が、それぞれ1件あるため、表3の数値と一致しない。

4. 事例紹介

4. 1 事例1 (無効2012-800179)

事例1は、数式で特定された特殊パラメータ特許に関するものである。本事例は、訂正によって訂正発明に含まれる実施例の数が減少したことにより、訂正後に特定されている数式の範囲に比べて実施例が不足となりサポート要件を満たさないと判断されたものである。

(1) 発明の内容

本事例は、発明の名称を「鋼の連続鑄造用モールドパウダー及び鋼の連続鑄造方法」とする特許発明であり、訂正後の請求項1は「1300℃における粘度が20ポイズ以上100ポイズ未満であって、次の式： $4B^{0.5} \geq A \geq (B + 80)^{0.35}$ [式中、Aは“パウダー中のトータルカーボン量(重量%)”であり、Bは“1300℃における粘度(ポイズ)”である。]を満足することを特徴とする鋼の連続鑄造用モールドパウダー。」である。

(2) 無効審判の概要

事例1の特許は、設定登録時の請求項1において、1300℃における粘度を5~400ポイズとし、当該粘度の範囲を3分割して、それぞれの範囲で適用される数式を規定していた。無効審判の審理過程で、被請求人は、3分割された粘度の範囲中、真ん中の20ポイズ以上100ポイズ未満に減縮する訂正を行ったために、その範囲をサポートする実施例が2つとなった。

このことについて、被請求人は、「補正又は訂正は、先行技術との重なりを除くために行ったに過ぎず、…これらの実施例及び比較例の全体の結果を考慮すれば、低粘度から高粘度にわたる粘度範囲における全体の技術的傾向を読み取ることができ、出願時の特許請求の範囲の請求項1に定義される数式が示す範囲内において、所望の効果が得られると当業者が認識できる程度の具体例が示されていると言える。」と主張したが、審判官合議体は、「所望の効果が得られることを的確に裏付けているとはいえない。他方、本件出願時の技術常識を参酌すれば、上記の範囲において、所望の効果が得られることが、具体例の開示がなくとも当業者に理解で

きるものであったとも認められない。」と認定し、被請求人の主張を退けた。

(3) 考 察

上記の通り、本事例は、訂正後の減縮された請求項のサポート要件において、明細書中の実施例及び比較例の全体の結果を考慮されずに判断されている。減縮された請求項の範囲に対応した実施例及び比較例のみで所望の効果が得られると当業者が認識できる程度の具体例が必要である。

4. 2 事例2（無効2015-800119）

事例2も、数式で特定された特殊パラメータ特許に関するものである。本事例は、特許発明が発明の詳細な説明の記載から当業者が課題を解決できると認識できる範囲でないと認定され、課題を解決できる範囲と特許発明の範囲とが不一致とされサポート要件を満たさないと判断されたものである。

(1) 発明の内容

本事例は、発明の名称を「容器詰トマト含有飲料及びその製造方法」とする特許発明であり、請求項14は、訂正が認められなかったため、設定登録時の「 γ -アミノ酪酸を60~90mg/100gに調整し、 γ -アミノ酪酸/カルシウムを5.9~8.1に調整し、カルシウム量を18mg/100g以下を調整し、 γ -アミノ酪酸/ナトリウムを4.5~9.5に調整することを特徴とする容器詰トマト含有飲料における後味不快味の向上方法。」のままとされている。

(2) 無効審判の概要

本事例の特許発明が解決しようとする課題は、「フルーツトマトのような味覚を有するトマト含有飲料において、トマト由来の甘味や濃厚感を維持しつつも、飲用時後半に喉に残る不

快味を改善すること」である。

しかしながら、審判官合議体は、 γ -アミノ酪酸、 γ -アミノ酪酸/カルシウム、 γ -アミノ酪酸/ナトリウム及びカルシウム量についての含有量や含有比率を本発明のとおり調整することで、上記課題を解決できるという因果関係や作用機序は、発明の詳細な説明に特段の記載はなく、本件特許出願時の技術常識でもないことから、不明であるし、「フルーツトマトのような味覚」を有するものとなっているかも確認できないものである、と判断した。また、「本件特許出願時の技術常識に照らしても、… γ -アミノ酪酸、 γ -アミノ酪酸/カルシウム、 γ -アミノ酪酸/ナトリウム及びカルシウム量についての含有量や含有比率についてのみ特定し、…その他の成分・物性等について何ら特定しない本件発明の範囲まで、上記課題を解決できると認識できる範囲のものとして、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。」とし、サポート要件違反であると判断した。

(3) 考 察

本事例は、「フルーツトマトのような味覚」、「トマト由来の甘味や濃厚感」といった定性的な感覚について評価を行っているが、それらについて明確な判断基準が示されておらず、その結果、サポート要件違反となったものである。

特性値を定性的な事項で特定せざるを得ない場合には、その業界が属する団体が推奨する基準を用いるようにすることが好ましく、また、実施例において、請求項で規定した成分・物性以外の条件を揃えた上で、当該成分・物性のみを変化させてその結果を考察することが必要と思われる。

4. 3 事例3（無効2005-080065）

事例3は、測定条件で特定された特殊パラメー

タ特許に関するものである。本事例は、請求人が実施可能要件違反を無効理由の1つとして無効審判を請求し、無効審決となったものである。

本事例は、請求項で特定された測定条件によって得られる特定物を製造する際、特定物を得るための条件設定、調整方法、具体的方法の提示が不十分のため、明細書の記載が不明確と判断され、実施可能要件違反と判断されたものである。なお、本事例の特許は、知財高裁に出訴されたものの請求棄却され（平成18年（行ケ）10487号）、最高裁でも上告棄却・上告受理申立却下となったため、無効が確定している。

(1) 発明の内容

本事例は、発明の名称を「水性接着剤」とする特許発明であり、訂正後の請求項1は「重合開始剤として過酸化水素を用いシード重合により得られる酢酸ビニル樹脂系エマルジョンからなり且つ可塑剤を実質的に含まない水性接着剤であって、測定面がチタン製円錐－ステンレス製円盤型のレオメーターを用い、温度23℃、周波数0.1Hzの条件でずり応力を走査して貯蔵弾性率 G' を測定したとき、その値はほぼ一定となる線形領域における該貯蔵弾性率 G' の値が230～280Paであり、且つ測定面がチタン製円錐－ステンレス製円盤型のレオメーターを用い、温度7℃の条件でずり速度を0から200 (1/s) まで60秒間かけて一定の割合で上昇させてずり応力 τ を測定したとき、ずり速度200 (1/s) におけるずり応力 τ の値が1200～1450Paである水性接着剤。」である。

(2) 無効審判の概要

本事例の審判請求人は、「特許請求の範囲及び発明の詳細な説明に記載の『7℃の条件で』は不明確であり、また、貯蔵弾性率やずり応力と、押し出し性や耐垂れ性との関係が不明である」、また、「本件発明の水性接着剤は、本件特

許明細書の記載に基づいて当業者が容易に実施することができない」と主張して、記載要件違反を指摘した。

これに対して、被請求人は、「本件発明は、発明の詳細な説明の実施例1～3を追試することにより、当業者は容易に行うことができる。そして、本件特許明細書の段落番号0046に、貯蔵弾性率 G' 及びずり応力 τ を調整するための技術的手段が列挙されており、これを参考にすることにより、 G' 及び τ を適宜調整することが可能となる」と主張した。

審判官合議体は、「この（段落番号0046の）記載中には、貯蔵弾性率 $G'a$ 及びずり応力 τa を調整するための要件が、材料の種類を選択、添加量の決定、反応条件の決定等の多岐にわたって約20項目記載されている」が、「この約20項目の要件をどのように選択、変動させれば貯蔵弾性率及びずり応力の値をどのように調整できるのか、そして、本件請求項の数値範囲内に調整するために、どの要件をどのように調整すればよいのかについての具体的な教示は全くされていない。」、また、「（酢酸ビニルのみ及び酢酸ビニル/ n -ブチルアクリレート以外のモノマーの）いずれのエマルジョンからなる接着剤についても、本件の請求項1に特定される数値範囲内の貯蔵弾性率及びずり応力を有するものを得るに当たって、どのような要件をどのように調整すればよいのか、発明の詳細な説明に具体的な記載もなく、実施例も手掛かりになるものではない。」と認定し、被請求人の主張を退けた。

(3) 考察

本事例は、測定条件を特殊な方法で行うことによる特性値を規定したものであり、そのような特性値を調整するための条件が明細書に記載されていなかったことや、実施例には請求項で規定されるエマルジョンの一部のみが例示されているだけで、それ以外のエマルジョンを得る

ための条件関係を明細書から導き出すことができなかつたこと、から実施可能要件違反と判断された。したがって、特殊な方法で測定する場合など特性値を調整するための条件は明細書に詳細に記載する必要があると思われる。

なお、審判官合議体の指摘は、審査基準の類型でいう「請求項に係る発明に含まれる実施の形態以外の部分を実施可能でないことに起因する実施可能要件違反」の例に当たるものと思われる。

4. 4 事例4（無効2005-080293）

事例4は、非慣用パラメータで特定された特殊パラメータ特許に関するものである。本事例は、当業者に経時変化することが周知であった特性（澱粉の糊化度）にもかかわらず、特許請求の範囲に記載された数値範囲は、どの時点の特性であるか不明であった。そのため、経時変化することが周知であった特性の測定方法が不明となっており、明細書の記載が不明確と判断され、実施可能要件違反と判断されたものである。

(1) 発明の内容

本事例は、発明の名称を「安全性及び炊飯性に優れた発芽玄米並びにその製造法」とする特許発明であり、請求項1は「澱粉の糊化度が50～90%、水分含量が25～40%、 α -アミラーゼ活性が21U/g以下であり、付着微生物菌数が5000個/g以下であることを特徴とする発芽玄米」である。

(2) 無効審判の概要

本事例の審判請求人は、「糊化度は時間と共に変化するものであるにも拘らず、いつの時点の糊化度かは、明細書中に一切説明されていない。」と主張して、実施可能要件違反を指摘した。

これに対して、被請求人は、「明細書の実施例1においては、『上記試料について、…糊化

度の測定…を行った。』と記載されており、その前文と結びつけて判断すれば、各種の条件で製造した試料について、時をおかずに糊化度を測定したことは明らかである。すなわち、製造直後の試料について測定したことは、実施例1において測定対象の試料が、特定の条件下で保存した試料であるとの記載がないことから明らかである。」と主張した。

審判官合議体は、「『発芽玄米』を『澱粉の糊化度』により特定する場合には、製造後のいつの時点で測定された糊化度であるのか特許明細書中に明確に定義する必要があるところ、本件特許明細書には、製造後のいつの時点で測定された糊化度であるのか具体的な記載は何もない。」、また、「本件特許発明で特定する『澱粉の糊化度』が製造直後の発芽玄米について測定したものであるとした場合でも、本件特許発明に係る目的、効果との関係で上記したような問題が生ずる余地があり、結局のところ、本件特許発明の『澱粉の糊化度』がいつの時点でのものであるかは、特許明細書の記載をみても不明瞭であるといわざるを得ない。」と判断し、被請求人の主張を退けた。

(3) 考察

本事例のように「澱粉の糊化度」といった非慣用パラメータで特定する場合、その定義を明確に記載することはもちろんのこと、経時的に変化するような特性値であれば、その測定する時機についても明確に明細書に記載しておく必要があると思われる。

4. 5 小 括

以上のように、数式で特定された特殊パラメータの場合、訂正によって特許請求の範囲が減縮することを考慮した上で、実施例が不足しないよう手当てをすることや、課題を解決できる範囲と発明の範囲が一致するようにすることが重

要である。また測定条件で特定された特殊パラメータ特許や非慣用パラメータで特定された特殊パラメータ特許は、明細書中に定義や測定方法等を明確に記載しておくことが重要である。

5. 実務者への提言

ここまで、記載要件違反で無効審決（一部無効も含む）が確定した審判事件について、その解析と具体事例を紹介した。第3章では、特殊パラメータ特許、一般パラメータ特許及び非パラメータ特許の3類型に分類した上で、審決で争点となった実施可能要件違反、サポート要件違反又は明確性要件違反の傾向を確認した。その結果を踏まえると、以下の二つの傾向があることが分かった。

【傾向A】特殊パラメータ特許は、実施可能要件違反の瑕疵を包含しやすい

【傾向B】数式で特定された特殊パラメータは、サポート要件違反の瑕疵も包含しやすい

また第4章では、これらの傾向を踏まえた具体的な審決の事例を俯瞰した。

本章では、それぞれの傾向を踏まえた留意点について、特殊パラメータ特許の「特許権者」及びパテント・クリアランスを行う「第三者」の双方の立場から、以下、提言する。

5.1 特殊パラメータ特許全般に対して

特殊パラメータ特許は、特性値が慣用されていないことに起因して、実施可能要件の主張立証のハードルが高くなっているといえる。この状況を踏まえて双方の立場から次の通り、提言する。

(1) 特許権者の立場

特許権者の立場として、出願時において明細書等の記載及び技術水準から当業者が実施することが出来る程度に記載することは当然のことではあるが、当該発明や技術分野の専門家では

ない知財部員や外部弁理士にレビューしてもらい、これらの者の視点から、実際に実施可能であるか否かを十分に検証すべきである。その理由は、特殊パラメータは、発明者自身やその周辺でのみごく当たり前に使用されている用語や方法である可能性もあり、それに気づかぬまま慣用された特性値であると誤解して出願した後、事後的に無効審判等を通じて開示不十分であることが発覚する場合も想定されるからである。

一方、ノウハウ秘匿の観点から製造方法や条件の一部を非開示とする場合もある。発明の実施に必要な不可欠な条件であれば、実施可能要件の観点から非開示とすることは困難であるが、そうではない場合、非開示部分があったとしても公知文献等を参照することで当業者が発明を実施できるか否か十分に検討し、過度の試行錯誤を要するとの指摘⁸⁾を予め回避しておくことが求められる。

(2) 第三者の立場

第三者の立場としては、特殊パラメータ特許の無効化を検討する上で、まず実施可能要件違反の主張を理論構築できないか検討すべきである。特に、特許請求の範囲や明細書等で使用される用語の意味が明確であるか、方法が当業者の視点から明確であるかを検討するとよい。例えば、明細書等に具体的な定義がない特性値について、一見すると慣用されているように見えても、実は慣用されていなかったり、技術分野によって多義的に判断されるような場合には、論点となり得るため、特許請求の範囲に記載の特性値には注意を払うべきである。

無効化したい特許の技術分野に詳しい場合、実際には記載不備があるにもかかわらず、一見すると実施可能要件を充足するよう見える場合もある。先と同様に、当該発明や技術分野の専門家ではない知財部員や外部弁理士にレビューしてもらい、これらの者の視点から、実際に記

載不備があるか否かを十分に検証すべきである。また、これらの者で社内外チーム体制を構築して対応することも一案である。

5. 2 数式で表現された特殊パラメータ特許に対して

特性値が数式（比や差も含む）で表現された類型の特殊パラメータ特許は、実施例による裏付けが重視される傾向にあるといえる。この傾向は、偏光フィルム事件（知財高判平成17年11月11日（平17年（行ケ）第10042号））の影響によると推測され、当該判決では、「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、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。」と判示されているが、当該事案では2つの実施例及び2つの比較例が記載されているにすぎず、「本件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しているとはいえず、本件明細書の特許請求の範囲の本件請求項1の記載が、明細書のサポート要件に適合するということはできない。」と判断されている。当該判決は実施例の数のみを問題とするものではないものの、当小委員会で確認した審決は当該判決の影響を少なからず受けていると思われる。

数式自体の複雑性が高くなるにしたがって技術常識が参酌され難くなるため、発明の詳細な説明の中に数式の意義を合理的に説明できるだけの実施例があるかどうか記載要件違反の有無を判断するポイントになる。この観点から、

以下、提言する。

(1) 特許権者の立場

特許権者としては数式の内外で複数の実施例・比較例を準備すべきである。特に、根拠となる実施例・比較例から特許請求の範囲に記載された数式以外に、複数の数式が導き出されないように留意すべきである。

また、設定登録時点の特許請求の範囲に対して十分な実施例を揃えている場合でも、訂正によって訂正後の特許請求の範囲をサポートする実施例が減ってしまい、その結果サポート要件違反で無効となる審決例も確認されている（事例1）。事例1の場合、明細書等に記載された全ての実施例は考慮されたようであるが、特許権者としては訂正の可能性を考慮した上で、訂正後の特許請求の範囲に含まれる実施例のみでも十分にサポート要件を主張できるだけの実施例を用意することが望ましい。特に、発明の中心部に充実した実施例を準備することが望まれる。具体的にどれだけの実施例があればよいかは画一的に決まらないものの、出願に間に合う限りにおいて出来る限り発明の中心部に多くの実施例を追加できるよう努めるべきである。

(2) 第三者の立場

第三者としては一見すると数式を支持する実施例が準備されているように見えても、その実施例から他の数式が導き出され得るか、あるいは実施例の内容に不備がないかを確認すべきである。

6. おわりに

本稿では、特殊パラメータ特許が特許権者・第三者の双方にとって予見可能性を害する特許となっている現状を踏まえ、記載要件の観点から無効となる原因について検証した。

その結果、上述したように特殊パラメータ特

許では実施可能要件違反の無効理由を包含し易く、数式（比や差も含む）で表現された特性値を含む場合にはサポート要件違反も包含し易いことが確認された。

そのため、特殊パラメータ特許における明細書の記載の明確化・充実化によって実施可能要件を満たすことで、特許権者・第三者の双方にとって予見可能性の高い特許となると考えられる。

したがって、特殊パラメータ特許の特許権者としては曖昧な内容の出願を行わないことに努めるべきであり、第三者としては本来権利が付与されるべきではない特許権に対して目を光らせるべきである。その結果として、今は特許権者と第三者の双方が悩む「特殊パラメータ特許」について、その価値が高まることを期待する。

明細書等の記載をどこまで充実させれば記載要件を充足できるかは、簡単なようで難しい命題ではあるものの、知財担当者としては技術者や弁理士と密に連携し、より良い出願明細書等の作成が重要と考える。

本稿が、「特殊パラメータ特許」の価値をより高めることに貢献できれば幸いである。

注 記

- 1) 特許第2委員会第4小委員会, 知財管理, Vol.67, No.1, pp.51-65 (2017)
- 2) 旧審査基準においては、以下の(i)又は(ii)に該当するパラメータを特殊パラメータと定義していた。
(i) 当該パラメータが、標準的なもの、当該技術分野において当業者に慣用されているもの又は慣用されていないにしても慣用されているものとの関係が当業者に理解できるもののいずれにも該当しないもの。
(ii) 当該パラメータが、標準的なもの、当該技術分野において当業者に慣用されているもの又は慣用されていないにしても慣用されているものとの関係が当業者に理解できるもののいずれかに該当するが、これらのパラメータが複数組み合わされたものが、全体として(i)に該当するものとなるもの。
- 3) 岡田吉美, 特許研究, No.41 2006/3, pp.28-56
- 4) 岡田吉美, 特許研究, No.42 2006/9, pp.21-43
- 5) 宮前尚祐, パテント, Vol.64, No.2, pp.95-104(2011)
- 6) 井上嗣朗, 株木健治, 知財管理, Vol.68, No.6, pp.794-799 (2018)
- 7) 特許庁, 審判便覧(第18版), 02 審決分類, 判決分類, 02-02.1 特許における審決の分類表, p.2, pp.7-8
- 8) 相田 義明, 特技懇, No.247, pp.100-108 (2007.11.14)

(原稿受領日 2020年6月17日)