

日本知財学会 知財制度・判例研究会

第47回判例研究会

知財高判平成29年10月25日(平成28(行ケ)第10189号) [光学ガラス事件]

2018年11月17日

弁理士 野口明生

1. はじめに

偏光フィルム事件における知財高裁大合議部判決(知財高判(大合議)平成17年11月11日(平成17年(行ケ)第10042号))の判示は、サポート要件の判断基準を示すものとして広く利用されている。このサポート要件の判断基準は、いわゆる機能的クレームに対しても適用し得ることを意図されていたのだろう。しかしながら、このサポート要件の判断基準には、ある種の機能的クレームに対して要件が自明化してしまうように見える盲点があり、その典型例が課題自体で特定された発明である。本件判決は、この問題に取り組み一つの解決策を提示した。本研究会では、この判決を紹介するとともに検討を加える。

2. 事案の概要および原告の主張

本件は、特許出願(特願2012-233297号)の出願人である原告が、当該特許出願に対してなされた拒絶審決(不服2015-8434号)の取り消しを求めた審決取消訴訟である。なお、本件は4つの取消事由についても争われたが、ここではテーマに注力するため、サポート要件についての判断の誤り(取消事由2)(および本願発明の認定・解釈の誤り(取消事由1))に関する事項のうち、特に重要な事項のみ抜粋して紹介する。

2-1. 本願発明の概要<判決文2~3頁参照>

拒絶審決時の請求項1(これに係る発明を「本願発明」という。また、下線は筆者かつ適宜改行を省略した。)には、以下の通り「本願物性要件(下線①)」と「本願組成要件(下線②)」が記載されている。

「【請求項1】

①屈折率(n_d)が1.78以上1.90以下、アッベ数(v_d)が22以上28以下、部分分散比($\theta_{g,F}$)が0.602以上0.620以下の範囲の光学定数を有し、

②質量%の比率でSiO₂を10%以上40%以下、Nb₂O₅を40%超65%以下、ZrO₂を0.1%以上15%以下、TiO₂を1%以上15%以下含有し、B₂O₃の含有量が0~20%、GeO₂の含有量が0~5%、Al₂O₃の含有量が0~5%、WO₃の含有量が0~15%、ZnOの含有量が0~15%、SrOの含有量が0~15%、Li₂Oの含有量が0~15%、Na₂Oの含有量が0~20%、Sb₂O₃の含有量が0~1%であり、TiO₂/(ZrO₂+Nb₂O₅)が0.20以下であり、SiO₂、B₂O₃、TiO₂、ZrO₂、Nb₂O₅、WO₃、ZnO、SrO、Li₂O、Na₂Oの合計含有量が90%超であることを特徴とする光学ガラス。」

2-2. 審決の理由の要点<判決文3~4頁参照>

本件審決は、本願発明に係る特許請求の範囲が本願物性要件と本願組成要件からなることを指摘し、明細書中【発明が解決しようとする課題】の記載を引用しながら、「光学ガラスに見られる諸欠点を総合的に解消し、前記の光学定数を有し、部分分散比が小さい光学ガラス」、すなわち本願物性要件を満たす

光学ガラスを提供することを課題とする。」という課題の認定を行っている。

その上で、「本願組成要件に関するガラスの組成のうち、実施例で示されているものは一部の数値範囲の組成にとどまり、当該数値範囲を超える部分については、本願物性要件を満たす光学ガラスが得られることが実施例の記載により裏付けられているとはいえず、その他の発明の詳細な説明の記載にも、当業者が本願物性要件を満たすことを認識し得る説明がされているとはいえない。また、本願出願時の当業者の技術常識（光学ガラスの物性は、ガラスの組成に依存するが、構成成分と物性との因果関係が明確に導かれない場合の方が多いため）に照らしても、本願組成要件の数値範囲にわたって、本願物性要件を満たす光学ガラスが得られることを当業者が認識し得るとはいえない。」とし、サポート要件の適合を否定した。

2-3. 原告主張の要点<判決文5～6頁参照>

原告は、「本願発明は、本願物性要件と本願組成要件の組合せによって特定される光学ガラスの発明であるから、これらの各要件は、いずれも単独では発明の必要十分条件とはなり得ない。換言すれば、本願発明は、本願組成要件を満たす光学ガラスであっても本願物性要件を満たさないものが存在することを当然の前提とするものである。」ことを主張し、本件審決が「本願組成要件の数値範囲の全てにわたって本願物性要件を満たす光学ガラスが得られなければならないとの認定・解釈を採り、これを前提に、本願はサポート要件に適合しないと判断した」ことが誤りであり、「その誤りが、サポート要件に関する本件審決の結論に影響を及ぼすものであることは明らかである。」とした。

3. 本件判決

上記のように、本件では、特許請求の範囲における「本願物性要件」の取り扱いについて審決（被告：特許庁長官）と原告の間で主張が対立している。つまり、審決では、本願物性要件を、事実上、発明特定事項であるとせず、「本願組成要件の数値範囲にわたって、本願物性要件を満たす光学ガラスが得られることを当業者が認識し得るとはいえない。」とする。一方、原告は、「本願発明は、本願物性要件と本願組成要件の組合せによって特定される光学ガラスの発明であるから、…本願組成要件を満たす光学ガラスであっても本願物性要件を満たさないものが存在することを当然の前提とするものである。」としている。

本件判決は、この主張の対立に対し以下のように判示する。

3-1. 判旨<判決文32～33頁参照>

「特許請求の範囲の記載がサポート要件に適合するか否かについては、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又はその示唆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と解される。

これを本願発明についてみると、まず、本願発明に係る特許請求の範囲（請求項1）の記載は、光学ガラスを本願組成要件及び本願物性要件によって特定するものであり、そのうち、本願物性要件は、「高屈折率高分散であって、かつ、部分分散比が小さい光学ガラスを提供する」という本願発明の課題を、「屈折率（ n_d ）が1.78以上1.90以下、アッベ数（ v_d ）が22以上28以下、部分分散比（ $\theta_{g,F}$ ）が0.602以

上 0.620 以下」という光学定数により定量的に表現するものであって、本願組成要件で特定される光学ガラスを、本願発明の課題を解決できるものに限定するための要件とすることができる。そして、このような本願発明に係る特許請求の範囲の構成からすれば、その記載がサポート要件に適合するものといえるためには、本願組成要件で特定される光学ガラスが発明の詳細な説明に記載されていることに加え、本願組成要件で特定される光学ガラスが高い蓋然性をもって本願物性要件を満たし得るものであることを、発明の詳細な説明の記載や示唆又は本願出願時の技術常識から当業者が認識できることが必要といふべきである。」

3-2. あてはめ<判決文35～38頁参照>

本件判決は、出願時の技術常識の認定から「光学ガラス分野の当業者であれば、本願明細書の実施例に示された組成物を基本にして、特定の成分の含有量のある程度変化させた場合であっても、これに応じて他の成分を適宜増減させることにより、当該特定の成分の増減による物性の変化を調整して、もとの組成物と同様に本願物性要件を満たす光学ガラスを得ることも可能であることを理解できるものといえる。」ことを指摘する。

その上で、「当業者は、本願明細書の発明の詳細な説明の記載から、本願物性要件を満たす光学ガラスを得るには、「Nb₂O₅成分を40%超65%以下の範囲で含有し、かつ、TiO₂/(ZrO₂+Nb₂O₅)を0.2以下とする」ことが特に重要であることを理解するものといえるから、これらの条件を維持しながら、光学ガラスの製造において通常行われる試行錯誤の範囲内で上記のような成分調整を行うことにより、高い蓋然性をもって本願物性要件を満たす光学ガラスを得ることが可能であることも理解し得るといふべきである。」とし、さらに「当業者は、本願組成要件に規定された各数値範囲のうち、実施例として具体的に示された組成物に係る数値範囲を超える組成を有するものであっても、高い蓋然性をもって本願物性要件を満たす光学ガラスを得ることができることを認識し得るといふべきである。」とした。

その後、「サポート要件に適合しないものとした本件審決の判断は誤り」との結論を導き、本決審決を取り消す判決になった。

4. 検討

本件判決と本件審決では、多少の表現上の違いはあるものの、本願物性要件が本願発明の課題であると判断している。それにも拘わらず、サポート要件の適合性に関する判断が異なった理由は、本件判決では、「本願物性要件は、…本願組成要件で特定される光学ガラスを、本願発明の課題を解決できるものに限定するための要件」であると認めていることにあるだろう。

一方、「本願物性要件は、…本願組成要件で特定される光学ガラスを、本願発明の課題を解決できるものに限定するための要件」であると認めると、知財高裁大合議部判決が判示した判断基準が自明化してしまうという問題が生じる。つまり、「本願発明の課題を解決できるものに限定」した光学ガラスが「本願発明の課題を解決できる」と認識できるか否かは、単なる識字能力の問題でしかない。

上記判旨で述べられた新たな判断基準は、このようなトートロジーを解消するためのものだけといえるだろう。以下、本件判決で示されたサポート要件の適合性の判断手法の検討をするにあたり、知財高裁大合議部判決の経緯や機能的クレームとの関係も含めて考えてみたい。

4-1. 機能的クレームとの関係

機能的クレームとは、例えば「特許請求の範囲が具体的な構成ではなく、その構成が果たす機能として抽象的に記載されたクレームをいう」とか「特許請求の範囲の記載が機能的用語、例えば「…するための手段」というように機能的用語によって表現されている場合をいい」などと説明している。また、一般には平成6年改正で許されることになったクレームまたは単に『広すぎるクレーム』の問題という文脈で用いられることが多い。

そして、課題自体で特定された発明とは、構成の一部が機能的に特定されているのではなく、構成の全体（つまり発明自体）が機能的に特定されている機能的クレームだと捉えることも可能だろう。つまり、課題自体で特定された発明は、機能的クレームの一態様であると考えべきであり、しかも、必ずしもその区別が明らかでもない。結局のところ、機能的クレームと知財高裁大合議部判決との関係とその成立の経緯を含めて再検証する必要があるといえる。

4-2. 知財高裁大合議部判決の経緯

知財高裁大合議部判決は、平成17年になされた判決であるが、その対象となった特許は平成5年に出願されたものであり、平成6年改正前の旧36条5項1号に基づいたサポート要件に関して判断がなされたことになる。一方、機能的クレームは、平成6年改正で許されることになったクレームであると一般に理解されているのだから、知財高裁大合議部判決の射程が機能的クレームに及ぶのかは必ずしも自明の問題ではない。

この点、知財高裁大合議部判決自体も「なお、平成6年改正法により、同号は、同一文言のまま特許法36条6項1号として規定され、現在に至っている。」と述べていることではあるが、同一文言であることから直ちに射程が機能的クレームに及ぶとするのは余りにも短絡的すぎるだろう。平成6年改正では、他の36条の規定が大きく変わったのであるから、たとえサポート要件に関する条文の文言に変化がなかったとしても、役割分担の変更に伴う解釈の変更は生じ得る。実際、そのように考えられたが故に、平成15年にはサポート要件に関する特許・実用新案審査基準が改訂されたのだし、本事件では平成15年改正に係るサポート要件の審査基準の遡及適用が争点となったのだ。

(1) 平成6年特許法改正と平成15年審査基準改訂

平成6年改正前の特許法旧36条5項2号には、特許請求の範囲の記載は「特許を受けようとする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してあること」が要件とされていた。ところが、技術の発展に伴い、当該規定では特許請求の範囲の記載が制約され、発明をより適正に記載できない場合が生じることも多くなり、平成6年改正では、旧36条5項2号を廃止し、特許請求の範囲には「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」ことを新設36条5項に規定することになった。この平成6年改正により、機能的・作用的な表現形式で技術の多様性に対応した柔軟な特許請求の範囲の記載が可能となり、「広い特許」の確保に寄与することになったとされている。

しかしながら、機能的・作用的な記載形式は、内容が抽象的・多義的になりやすく、出願人が意図する以上の発明を形式的に包含しやすくなり、結果的には、いわゆる「広すぎるクレーム」が迅速な審査や適切な権利付与を阻害するという問題も発生させることになる。

そして、当時の特許庁の審査実務では「我が国特許法においては、第36条第6項第1号「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」の規定があり、この規定が裏付け要件（サポート要件）を担保するものとの見方もある。しかしながら、特許請求の範囲の記載が、そのまま発明の詳細な説明に単に書き写される場合にも、かかる規定を満たすのではないかと考えられるため、これを裏付け要件（サポート要件）として解釈することの困難さがあり、現行の特許庁審査基準においては、その解釈を採ってはいない。」¹とされていたのだが、この解釈を変更し、第36条6項1号を裏付け要件（サポート要件）として運用するように平成15年に特許・実用新案審査基準が改訂された。

上記の経緯を考えると、「平成6年改正法により、同号は、同一文言のまま特許法36条6項1号として規定され、現在に至っている。」としても、少なくとも特許庁における審査としては、その役割が変更されたのだといえるだろう。原告も「本件特許の出願後に定められた明細書の記載要件に関する特許・実用新案審査基準を遡及適用して、本件特許を本件明細書の記載不備のみを理由として取り消すことは極めて不合理であって許されないというべきである。」と主張していた。

これに対し、知財高裁大合議部判決は、以下のように述べる。

まず「特許・実用新案審査基準は、…法規範ではないから、本件特許の出願に適用される特許・実用新案審査基準に特許法の上記規定の解釈内容が具体的に基準として定められていたか否かは、上記(4)アの解釈を左右するものではない。」ことを指摘した上で、平成15年改訂の特許・実用新案審査基準における問題となった「具体的基準が特許法旧36条5項1号の規定の趣旨に沿うものであることは、上記(5)アの判示に照らして明らかであって、そうである以上、これをその特定の基準が適用される特許出願より前に出願がされた特許に係る明細書に遡及適用したのと同様の結果になるとしても、違法の問題は生じないというべきである。」としている。

(2) 問題の所在の再考

上記経緯から直ちに理解できることは、知財高裁大合議部判決は、平成15年改訂の特許・実用新案審査基準における第36条6項1号の解釈を包含するものであることである。そして、それにも拘らず、知財高裁大合議部判決の判旨は、平成6年改正前の特許法旧36条5項1号の法解釈から導かれるとする。むしろ否定されたのは、上記「(第36条第6項第1号)を裏付け要件（サポート要件）として解釈することの困難さがあり、現行の特許庁審査基準においては、その解釈を採ってはいない。」という特許庁の解釈の方だったといえるかもしれない。

知財高裁大合議部判決の立場は、まるで平成6年改正前から特許法旧36条5項1号の趣旨は、『広すぎるクレーム』の記載を規制ことであつたし、その趣旨は平成6年改正後の特許法36条6項1号であっても変わらないと述べているかのようである。

このような知財高裁大合議部判決の法解釈には、どのような根拠があつたのだろうか？本件判決の検討の問題意識が、特許請求の範囲に課題自体を記載してしまえば、直ちに「課題を解決できると認識できる」ことになってしまうことにあることを考えれば、その規定ぶりの出自も解明する必要がある。

4-3. 幾つかの重要な裁判例

¹ 産業構造審議会知的財産政策部会 第3回特許制度小委員会 資料7より。

(a) ボールベアリング自動組立装置事件

機能的クレームに関する最初の事件であったとされるボールベアリング自動組立装置事件の判決でも既に、機能的クレームと「課題の提示」の関係が指摘されている。

東京地判昭和 51 年 3 月 17 日 (昭和 44 年 (ワ) 第 6127 号) [ボールベアリング自動組立装置事件 (第 1 審)] は、後に「機能的クレーム」と呼ばれるタイプのクレームに関して以下のように判示する。

「本件特許発明の特許請求の範囲に記載されているところは内外及び中間の部品を自動的に選択して組立てるという課題の提示であって、一見…課題の解決を示したかのごとく見えるが、…極めて抽象的な表現であり、…右のような抽象的な記載はなんら課題の解決を示したものであるということとはできない。」

そして、東京高判昭和 53 年 12 月 20 日 (昭和 51 年 (ネ) 第 785 号) [ボールベアリング自動組立装置事件 (第 2 審)] は、第 1 審の判断を受けて以下のように判示している。

「このような機能的、抽象的に表現されている構成要件は、その技術的な意味内容が明細書の記載や技術常識から直ちには明瞭でない場合でも、明細書及び図面にその具体的な構成として、その作用とともに開示されているはずのものであり (もし、それが開示されていないとすれば、単に発明の課題を提示したにすぎないことになろう。)、その構成、作用により示されている具体的な技術的思想に基づいて、これを、明確な内容の構成のものとして解すべきものである。これは、本来、発明の詳細な説明には、その発明の目的、構成及び効果を記載し、かつ、特許請求の範囲には、発明の詳細な説明に記載した発明の構成に欠くことができない事項のみを記載しなければならないものであり、また、特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載とは、矛盾してはならず、後者は前者の内容の説明として十分なものでなければならぬことに徴しても明らかである。」

上記事件は侵害事件だったので、上記はクレーム解釈の問題として判示されたものである。しかも、第 1 審では「機能的」という言い方はされていなかった。とはいうものの、この頃には既に、特許請求の範囲の記載は、単なる「課題の提示」ではなく、「課題の解決」であることが必要であり、両者を画するが具体的な技術的思想の開示の有無だと認識されていた。

しかも、その根拠として記載要件との関係を指摘していることにも着目すべきであろう。特に「特許請求の範囲には、発明の詳細な説明に記載した発明の構成に欠くことができない事項のみを記載しなければならない」の箇所は、現在のサポート要件の淵源となる条文に関する指摘である²。記載要件に徴してクレーム解釈における技術的範囲の広狭が導かれるのであれば、記載要件には元々「広すぎる独占権の付与を排除する趣旨」があったともいえるだろう³。

² 昭和 34 年特許法の 36 条 5 項は「第二項第四号の特許請求の範囲には、発明の詳細な説明に記載した発明の構成に欠くことができない事項のみを記載しなければならない。」と規定されていた。これが、昭和 62 年改正の時に、法 36 条 4 項にて「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。(1号)」と「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。(2号)」に分離され、その後、条文番号が変更され現在に至る。

³ 例えば、東京高判昭和 63 年 3 月 31 日 (昭和 56 年 (行ケ) 第 314 号) では「本件発明の明細書には、そのように理解し得る根拠となり得る記載はないし、このことは当業者の通常技術常識をもつても知り得る事項であるとは認められない。…そうすると、本件明細書は、本件発明の明細書の特許請求の

上記判示を特許請求の範囲の記載が「課題の解決」を示したことになる要件であると理解すると、現在のサポート要件の原形と呼び得るものがこのとき既に示されていたようにも思える。

(b) 磁気媒体リーダー事件

機能的クレームに対するクレーム解釈の考え方をさらに進めたのが、東京地判平成 10 年 12 月 22 日(平成 8 年(ワ)第 22124 号)[磁気媒体リーダー事件]である。この判決は以下のように判示する。

「実用新案登録請求の範囲が右のような表現で記載されている場合には、その記載のみによって考案の技術的範囲を明らかにすることはできず、右記載に加えて明細書の考案の詳細な説明の記載を参酌し、そこに開示された具体的な構成に示されている技術思想に基づいて当該考案の技術的範囲を確定すべきものと解するのが相当である。ただし、このことは、考案の技術的範囲を明細書に記載された具体的な実施例に限定するものではなく、実施例としては記載されていなくても、明細書に開示された考案に関する記述の内容から当該考案の属する技術の分野における通常の知識を有する者(以下「当業者」という。)が実施し得る構成であれば、その技術的範囲に含まれるものと解すべきである。」

上記判示に着目すると、技術思想の認定の仕方が、記載された具体的な実施例だけではなく、当業者の技術常識で幅を持たせて認定する考え方は、知財高裁大合議部判決が採用した判断手法に近い。つまり、ボールベアリング自動組立装置事件および磁気媒体リーダー事件で判示されたことを合わせると、クレーム解釈における議論としては、知財高裁大合議部判決の判示と同等なものが既に述べられていたことになる。

他方、知財高裁大合議部判決の前には、平成 16 年に特許法 104 条の 3 が新設されており、記載要件の無効事由が侵害訴訟における抗弁として主張できるようになっていた。このような時代背景もあり、記載要件に徴して導かれるとされていたクレーム解釈の蓄積を平成 6 年改正前の旧 36 条 5 項 1 号の法解釈として規律したのだろう。むしろ、そうであったからこそ、クレーム解釈と特許法 104 条の 3 の抗弁の役割が今日では近いものとなったはずである。

(c) フリバンセリン事件

上記理解を後押しするのが知財高判平成 22 年 1 月 28 日(平成 21 年(行ケ)第 10033 号)[フリバンセリン事件]である。当該事件では、知財高裁大合議部判決の解釈について当事者間で大きな争いがあった。その争いに対する判断の前提として、判決は法 36 条 6 項 1 号の趣旨を「広すぎる独占権の付与を排除する」ために「そのような特許請求の範囲の記載を許容しないものとした。」と説いている。

そして、当該判決は、知財高裁大合議部判決における「課題を解決できると認識できる」の意味に関する重要な示唆も与えている。知財高裁大合議部判決は、本件判決でも引用された一般的規範の他に、これをパラメータ発明の場合に特殊化した規範も導く。この特殊化を端的に説明すると、一般規範における「課題を解決できると認識できる」という部分を「数式が示す範囲内であれば、所望の効果(性能)が得

範囲において、…とした点について明細書の発明の詳細な説明に記載しない事項の特許請求の範囲としたものといわなければならない。」と指摘し、特許法 36 条 5 項の規定を満たしていないという判断がなされている。

られると…認識できる」に置き換えるというものだ。フリバンセリン事件では、以下のように、知財高裁大合議部判決を医薬用途発明の場合に特殊化すると「薬理データ又はそれと同視すべき程度の記載」をすることが導かれるとする主張が行われていた⁴。

「医薬用途発明の課題は、疾病の治療あるいは予防という用途との関係で有用な物質を選択して、提供することである。…知財高裁大合議部判決は、「特許請求の範囲に発明として記載して特許を受けるためには、明細書の発明の詳細な説明に、当該発明の課題が解決できることを当業者において認識できるように記載しなければならないというべきである。」と判示している。そして、医薬用途発明についての前記の特性に照らすならば、医薬品用途発明について、法36条6項1号所定の要件を「薬理データ又はそれと同視すべき程度の記載」がされることと解釈することは、知財高裁大合議部判決と矛盾するものではない。」

この主張に対し、当該判決は「知財高裁大合議部判決の判示は、①「特許請求の範囲」が、複数のパラメータで特定された記載であり、その解釈が争点となっていること、②「特許請求の範囲」の記載が「発明の詳細な説明」の記載による開示内容と対比し、「発明の詳細な説明」に記載、開示された技術内容を超えているかどうか争点とされた事案においてされたものである。…知財高裁大合議部判決と本件とは、上記各点において、その前提を異にする。したがって、被告が、知財高裁大合議部判決の判示内容を医薬用途発明に適用すれば、発明の詳細な説明に「薬理データ又はそれと同視すべき程度の記載」をすることが、法36条6項1号の適合性を充足するための要件になると主張する点は、本件において、同様に適用されるための前提を欠く。」と述べ、これを排斥している。

上記判示部分に対する評釈は各種存在しているが⁵、知財高裁大合議部判決が過去のクレーム解釈における技術的範囲の広狭の判決の蓄積をサポート要件として規律したのだと理解すれば、素直に理解できるのではないだろうか。実際、上記①はクレーム解釈のことを指摘し、上記②は技術的範囲の広狭を指摘している。一方、「薬理データ又はそれと同視すべき程度の記載」をすることは、クレーム解釈の問題でも技術的範囲の広狭の問題でもない。だとすれば、知財高裁大合議部判決の判示をどのように特殊化しても「薬理データ又はそれと同視すべき程度の記載」という要件が導かれることはあり得ないことだ。

簡単にいうと、知財高裁大合議部判決の趣旨は「広すぎる独占権の付与を排除する」ために「そのような特許請求の範囲の記載を許容しないものとした。」と解すべきものであり、適合性の判断時には「課題を解決できると認識できる」か否かではなく、「課題を解決できると認識できる『範囲』」を超えているか

⁴ 実際、知財高判平成19年3月1日(平成17年(行ケ)第10818号)では「一般に、医薬についての用途発明においては、物質名や化学構造からその有用性を予測することは困難であって、発明の詳細な説明に有効量、投与方法、製剤化のための事項がある程度記載されていても、それだけでは、当業者は当該医薬が実際にその用途において有用性があるか否かを知ることはできず、発明の課題が解決できることを認識することはできないから、さらに薬理データ又はこれと同視することのできる程度の事項を記載してその用途の有用性を裏付ける必要があるというべきである。そして、その裏返しとして、特許請求の範囲の記載が発明の詳細な説明の裏付けを超えているときには、特許請求の範囲の記載は、特許法36条5項1号が規定するいわゆるサポート要件に違反するということになる。」と判示されていた。

⁵ 吉田広志[判例時報2117号117-187頁(判例評論631号31-41頁)]では、この判示部分を「平成十七年大合議判決の射程は本事案には及ばないとの立場を表面上は取っている」と理解し、「本判決は抽象論、結論ともそれ(筆者注：大合議判決)と正反対の結論を採用したことになる」と評している。

否かを問うていることに注意すべきだということである。

(4) 小括

知財高裁大合議部判決の法解釈は、平成15年改訂の特許・実用新案審査基準における第36条6項1号の解釈を包含するものであるにも拘らず、平成6年改正前の特許法旧36条5項1号から導かれるとする。この立場は、平成6年改正前から特許法旧36条5項1号の趣旨は、『広すぎるクレーム』の記載を規制ことであったとするものであり、一般に『広すぎるクレーム』の問題は平成6年改正で生じることになったと考えられていることを考えると奇異な印象を受けるかもしれない。

しかしながら、平成6年改正の前であっても、『広すぎるクレーム(ないし機能的クレーム)』で特定された特許権が成立することがあり、また、これに基づく侵害訴訟の事件が審理されることもあった。そして、これら事件の判決では、記載要件に徴して導かれるとするクレーム解釈によって技術的範囲が狭く解されていた。知財高裁大合議部判決は、これらクレーム解釈の判決の蓄積を平成6年改正前の旧36条5項1号の法解釈として要件を規律したのだろう。

このような理解に立つと、知財高裁大合議部判決における「課題を解決できると認識できる」に対する理解の仕方に示唆が得られる。一つは、「課題を解決できると認識できる」ではなく、「課題を解決できると認識できる『範囲』」の問題であること。もう一つは、その文言は、特許請求の範囲の記載は単なる「課題の提示」ではなく「課題の解決」である必要があるとの考えに由来するのだろうということである。

知財高裁大合議部判決における「課題を解決できると認識できる範囲」とは、「『課題の解決』を示したと『認識できる範囲』」の意であると解すべきなのだろう。だとすると、そもそも『課題の提示』と『課題の解決』を画する問題なのだから、特許請求の範囲に課題自体を記載してしまうと要件が自明化してしまうように思えるのも、単なる錯覚に過ぎない。

むしろ、特許法104条の3が存在する現在では、記載された課題自体が、単なる『課題の提示』ではなく『課題の解決』を示したと認識できる範囲であるかを判断すべきなのだろう。

4-4. 本件判旨の検証

上記理解に基づいて、本件判決の論理について検証する。検証すべきは(a)特許請求の範囲に記載された課題の取扱いと(b)新たに提示された判断基準の2点である。

(a) 特許請求の範囲に記載された課題の取扱い

まず、既に指摘したことであるが、本件判決では、「本願物性要件は、…本願組成要件で特定される光学ガラスを、本願発明の課題を解決できるものに限定するための要件」とであると認めている。結果、「本願発明の課題を解決できるものに限定」した光学ガラスが「本願発明の課題を解決できる」と認識できるのは明らかなので、知財高裁大合議部判決が判示した判断基準が自明化してしまうように思えてしまう。実際、本件判決は知財高裁大合議部判決の判断基準に直接のあてはめをせず、新たな判断基準においてあてはめを行っている。

ここで、本件判決と知財高裁大合議部判決の判断基準の整合性が問題となるが、一方はトートロジー(恒真命題)となっているので、単純には両者を比較できない。むしろ、着目すべきはクレーム解釈との整合性だ。知財高裁大合議部判決がクレーム解釈との整合するものならば、本件判決で示された新たな判断基準がクレーム解釈と整合していれば、本件判決と知財高裁大合議部判決の判断基準が整合してい

ると考えてよいだろう。そして、この問題は、新たな判断基準が「本願発明の課題を解決できるものに限定」した光学ガラスが、単なる『課題の提示』ではなく『課題の解決』を示したと認識できる範囲を超えているかの判断であるかに帰着される。

(b) 新たに提示された判断基準

次に、「本願組成要件及び本願物性要件によって特定」された光学ガラスが「課題の解決」を示したことになり得るだけの裏付けが開示されているかを検討することになる。ここで問題となるのが、原告も指摘する「本願組成要件を満たす光学ガラスであっても本願物性要件を満たさないものが存在すること」である。これは、製造時には本願組成要件に関するパラメータしか調整し得ないにも拘らず、「本願組成要件を満たす光学ガラスであっても」本願発明の課題を解決できない光学ガラスが存在することを意味する。製造時に制御不可能な技術的事項では『課題の解決』として不足する虞もあるだろう。

これに対し、本件判決は、「本願組成要件を満たす光学ガラスであっても本願物性要件を満たさないものが存在すること」を許容しつつも、「本願組成要件で特定される光学ガラスが高い蓋然性をもって本願物性要件を満たし得るものであることを、発明の詳細な説明の記載や示唆又は本願出願時の技術常識から当業者が認識できることが必要というべきである。」とする。

本件判決の立場は、通常サポート要件の問題では、請求項に係る発明の範囲のうち発明の詳細な説明に開示された内容が一部であったとしても、出願時の技術常識から当業者が「内容を拡張ないし一般化できる」ならサポート要件の適合が認められるのだから、逆方向の許容幅も認めるものだといえるだろう。つまり、「本願組成要件を満たす光学ガラスであっても本願物性要件を満たさないものが存在する」としても、光学ガラス分野の当業者であれば、その組成を適宜調節して、高い蓋然性をもって本願物性要件を満たす光学ガラスを得ることが可能であればよいことを許容したのだ。

さて、具体的事案の蓋然性の問題として、本件判決は、「当業者は、本願明細書の発明の詳細な説明の記載から、本願物性要件を満たす光学ガラスを得るには、「Nb₂O₅成分を40%超65%以下の範囲で含有し、かつ、TiO₂/(ZrO₂+Nb₂O₅)を0.2以下とする」ことが特に重要であることを理解するものといえる」と指摘する。ここで、「Nb₂O₅成分を40%超65%以下の範囲で含有し、かつ、TiO₂/(ZrO₂+Nb₂O₅)を0.2以下とする」とあるのは、本願組成要件の一部となっていることにも着目したい。

そして、「当業者は、本願組成要件に規定された各数値範囲のうち、実施例として具体的に示された組成物に係る数値範囲を超える組成を有するものであっても」、「これらの条件を維持しながら、光学ガラスの製造において通常行われる試行錯誤の範囲内で上記のような成分調整を行うことにより、高い蓋然性をもって本願物性要件を満たす光学ガラスを得ることが可能であることも理解し得るといえるべきである。」としている。

だとすると、たとえ特許請求の範囲に課題自体（本願物性要件）が記載されており、製造時には本願組成要件のパラメータしか制御できないとしても、それが単なる「課題の提示」ではなく『課題の解決』を示したといえるだけの技術思想の裏付けが開示されていると考えてもよいのではないだろうか。

以上のように考えると、本件判決は、サポート要件の適合性に関する新たな判断基準を提示するものであるが、知財高裁大合議部判決と矛盾するものではなく、クレーム解釈との関係を考えてもむしろ自然な連続性を保った判断になっていると思われる。

この配布資料は、2018年11月17日に開催された日本知財学会：第47回判例研究会にて用いられたものです。

http://www.ipaj.org/bunkakai/chizaiseido_hanrei/event/kenkyukai_20181117.html

本配布資料の内容については、デライブ知的財産事務所の弁理士：野口明生までお問い合わせください。

<https://www.derive-ip.com>

Copyright © 2018 Akio Noguchi All Rights Reserved.