
最近の裁判例から学ぶ知的財産戦略

安瀬国際特許事務所 弁理士 安瀬正敏

平成17年(行ケ)第10042号特許取消決定請求事件

1. 事件の概要

本件は、A社の「偏光フィルムの製造法」の特許（特許第3327423号 本件特許）につき、特許異議申立があり、記載不備を理由に特許庁が特許取消決定をしたため、これに対し、原告であるA社が、その決定の取消しを求めた事案である。5人の裁判官による大合議で審理され、判決は取消決定を認め、原告の請求を棄却した。

本件特許の特許請求の範囲の内容

【請求項1】 ポリビニルアルコール系原反フィルムを一軸延伸して偏光フィルムを製造するに当たり、原反フィルムとして厚みが30～100 μ mであり、かつ、熱水中での完溶温度（X）と平衡膨潤度（Y）との関係が下式で示される範囲であるポリビニルアルコール系フィルムを用い、かつ染色処理工程で1.2～2倍に、さらにホウ素化合物処理工程で2～6倍にそれぞれ一軸延伸することを特徴とする偏光フィルムの製造法。

$$Y > -0.0667X + 6.73 \quad \dots (I)$$

$$X \geq 65 \quad \dots (II)$$

但し、X：2cm×2cmのフィルム片の熱水中での完溶温度（℃）

Y：20℃の恒温水槽中に、10cm×10cmのフィルム片を15分間浸漬し膨潤させた後、105℃で2時間乾燥を行った時に下式浸漬後のフィルムの重量／乾燥後のフィルムの重量より算出される平衡膨潤度（重量分率）

2. 争点

本件訴訟においては、明細書の記載の適法性、すなわち、明細書に特許による独占的、排他的な保護に見合う発明が特許法36条の規定に適合するように開示されているかをめぐって、

①明細書のいわゆるサポート要件ないし実施可能要件の適合性の有無

「パラメータ発明に係る本件特許出願の願書に添付した明細書（本件明細書）の特許請求の範囲の記載が、改正前の特許法36条5項1号（同改正後は特許法36条6項1号）の規定（明細書のサポート要件）に適合するか否か」

②実験データの事後的な提出による明細書の記載内容の記載外での補足の可否

「明細書のサポート要件が否定される場合、特許権者である原告は、特許異議申立ての審理の段階において実験データを提出し、明細書の発明の詳細な説明の記載内容を記載外で補足し、本件明細書の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ことを主張することが許されるか否か」

③特許・実用新案審査基準の遡及適用の可否

「本件特許出願後に明細書の記載要件の審査に関する特許・実用新案審査基準が変更になった場合、当該審査基準を遡及的に適用することが許されるか否か」

が主な争点となっている。

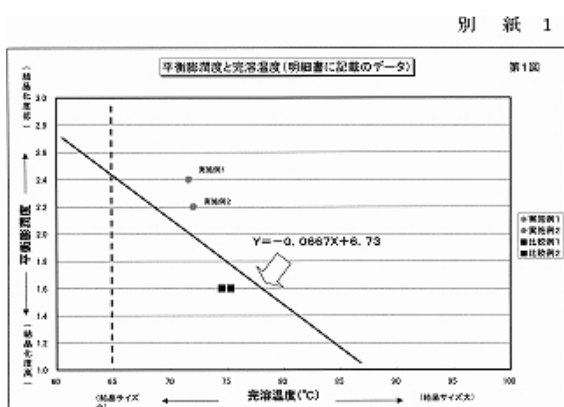
3. 知的財産高等裁判所の判断

①の争点について：

本件明細書の発明の詳細な説明には、特定の完溶温度（X）と平衡膨潤度（Y）の値を有するPVAフィルムから、高度の耐久性を持ち、かつ、高延伸倍率に耐え得る偏光フィルムを得たことを示す**実施例が二つ**と、特定の完溶温度（X）と平衡膨潤度（Y）の値を有するPVAフィルムから、耐久性が十分でなく、高延伸倍率に耐えられない偏光フィルムを得たことを示す**比較例が二つ**記載されているにすぎない。

本件請求項1の二式で画定される範囲内であれば、上述した性能を有する偏光フィルムを製造することが、本件出願時において、具体例の開示がなくとも当業者に理解できるものであったことを認めるに足りる証拠はない。

PVAフィルムの熱水中での完溶温度（X）を60℃～100℃のX軸、平衡膨潤度（Y）を1.0～3.0のY軸に取ったXY平面に、本件請求項1中の式（I）の基準式を斜めの実線で、式（II）の基準式を縦の破線で表した上、これに



上記実施例及び比較例で用いられたPVAフィルムの熱水中での完溶温度（X）と平衡膨潤度（Y）の値をプロットした左図（第1図 別紙1）に見るとおり、同XY平面において、上記二つの実施例と二つの比較例との間には、式（I）の基準式を表す上記斜めの実線以外にも、他の数式による直線又は曲線を描くことが可能であることは自明である。

以上の理由により、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した。

なお、明細書の実施可能要件の適合性については判断しなかった。

②の争点について：

特許出願後に実験データを提出して発明の詳細な説明の記載内容を記載外で補足することによって、その内容を特許請求の範囲に記載された発明の範囲まで拡張ないし一般化し、明細書のサポート要件に適合させることは、発明の公開を前提に特許を付与するという特許制度の趣旨に反し許されないというべきであると判断した。

③の争点について：

特許・実用新案審査基準は、飽くまでも特許出願が特許法の規定する特許要件に適合しているか否かの特許庁の判断の公平性、合理性を担保するのに資する目的で作成された判断基準であって、法規範ではない。また、平成15年10月改訂に係る特許・実用新案審査基準が特許法旧36条5項1号の規定の趣旨に沿うものである以上、これを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。

3. 上記裁判例から学ぶ知的財産戦略

A 前提

平成15年10月改訂に係る特許・実用新案審査基準によれば、特許法36条6項1号違反の類型のその10として、「機能・特性などを数値限定することにより物（例えば高分子組成物、プラスチックフィルム、合成繊維又はタイヤ）を特定しようとする発明において、請求項に記載された数値範囲全体にわたる十分な数の具体例が示されておらず、しかも、発明の詳細な説明の他所の記載をみても、また、出願時の技術常識に照らしても、当該具体例から請求項に記載された数値範囲全体にまで拡張ないし一般化できるとはいえない場合。」を挙げている。

上述した知財高裁の判断は、結局の所、平成15年10月改訂に係る特許・実用新案審査基準の内容を確認したものであり、今後の訴訟ではこの審査基準で判断されるものと予想される。

しかし、この改訂された審査基準を満足するパラメータ発明の明細書を作成することは、実際問題として非常に難しい（殆ど不可能との意見もある）。

請求項に記載された数値範囲全体にわたる十分な数の具体例を示すことが必要であるとしているが、抽象的で、その基準は明確ではない。

B 提案する対策その1

特許請求の範囲の記載に比して発明の詳細な説明で開示した具体例の数が少ないといわれるのは、特許請求の範囲の記載からは何処まで権利範囲が及ぶのかが曖昧で、あまりにも広いとの印象を与えるのではと思う。

パラメータ発明の場合、機能・特性などを種々変更して試行錯誤的に複数の実験を繰り返し、この実験の過程で得られたデータを基に数式を導き出すのが一般的ではないのか。もしそうであるならば、この数式で限定される数値範囲を可能な限り、目的とする効果を奏するか否かの境界線をもって図解的に表現する。これにより、曖昧で広くなりすぎるのではとの懸念を払拭し、次いで、図解的に示された数値範囲内の幾つかの点で具体例を示しておけばよいのではないか。数値範囲内において隈無く具体例を示すことなど殆ど不可能に近いからなので。

要はパラメータ発明の表現の仕方を工夫（例えば図解などで視覚的に理解できるようにした工夫）することではないのか。

なお、知財高裁の判断において、明細書のサポート要件に適合しないと判断した理由として、具体例が少ないなどの他に、「二つの実施例と二つの比較例との間には上述した式（I）の基準式を表す斜めの実線以外にも他の数式による直線又は曲線を描くことが可能であることは自明である」をあげている。これについては反論の余地がなく、注意を要する。ただ、これは無効審判請求人側からすると攻撃材料として使えると思う。

B 提案する対策その2

出願時において、特許請求の範囲にパラメータ発明のクレームの他に、実施例中で示した具体例をクレーム化する。

具体例のクレーム（数値クレーム）は、そのものが発明の詳細な説明中の実施例に開示されているので、明細書のサポート要件を満たすことは間違いないと思う。

具体例をクレームとすれば、たとえパラメータ発明のクレームが、拒絶・無効になったとしても、補正或いは訂正審判で具体例のクレームを残すことが可能で、せっかく出願したのに、あるいは特許を取ったのに、全てが無になる事態だけは回避できる。

このクレームは具体例そのもので、権利範囲は非常に狭く、特許を取るだけの価値があるのかとの批判はあるが、パラメータ発明のクレームのみで、拒絶・無効の結果、出願で開示した内容を全て競業者も実施できるとしたらどうだろうか。

時間と経費をかけて開発した技術を無料で、何ら制限・見返り無く競業者に使用させてもよいのかとの疑問が残る。だったらノウハウとして保持しておき、特許出願をしない方がましである。

また、具体例をクレーム化しておく、審査の過程で、この具体例を含むパラメータ発明のクレームについておおよその数値範囲が把握でき、このため引用発明との厳密な一致点及び相違点の対比が容易となり、審査、審判が通り易くなるのではと期待できる。

C まとめ

上述したように厳しい審査基準が適用されるパラメータ発明のクレームであっても、クレームの範囲を図解的に表示するなどの工夫を施すことにより特許を取得できる可能性がある。日本、米国、欧州において同一内容で権利化することも夢ではない。

パラメータ発明は、化学分野に止まらず、電気や機械の分野でもありうる。また、パラメータでクレームを特定することができれば文言解釈の煩わしさからある程度解放され、結構広い範囲の権利を確保できるのではとの期待がある。

なお、日本の審査基準は欧米に比して余りにも厳しすぎるのではとの懸念があるのも否定することは出来ない。それは、平成20年9月3日に行われたパネルディスカッション「特許明細書記載要件36条」で、特許庁の上席審査長 浅見節子氏が、審査実務の三極比較研究で事例研究として上記事件を取り上げ、同事件で対象となった明細書の内容で出願され、出願後に実験成績証明書が提出されなかった場合を想定し、JPO、EPO、USPTOで審査した結果を発表したが、その審査結果によれば、EPOとUSPTOはJPOと異なる判断を下したからである。

すなわち、知財高裁によって維持された、JPOが行った異議決定の内容（特許法36条6項1号、同法4項の規定に違反）とは全く異なる判断をした。

EPOでは「記載要件を満たす。構造的情報は十分にある。二つのパラメータは十分に説明されており、特別な労力なしに測定可能である。二つの実施例は、パラメータで示される条件を満足しているし、比較例もある。これ以上の証拠は必要ない。」と判断し、USPTOでは「実施可能要件、written description 要件、明確性要件を満たすと思われる」と判断し、「当業者がその発明を作ることができるのか、又は、使用することができるのか疑念を抱くことがない場合は、なぜ或いはどのようにその発明が作用するのかを説明したり、実施例を記載したりすることを、出願人は求められていない。」とした。

また、記載要件違反の拒絶理由を解消するために、実験データを出願後に提出することは許容されるかについて、EPOは「追加の技術的情報は、出願書類には含めることはできないものの、進歩性の存在をサポートするために提出することはできる。ただし、開示の十分性のためには提出できない。」とし、またUSPTOは「当初明細書中に実施例を記載することを出願人に求めている。後に提出された実験的証拠は、実施可能要件の拒絶理由を解消するために、明細書に組み込むことはできないものの、出願人は、後に提出された実験的証拠を用いて、そのような拒絶理由に反論すること、及び、クレームされた発明が、発明が完成した時点で実施可能要件を満たしていた旨を示すことは許される。」とした。

以上