

偏光フィルム事件大合議判決の射程の構造

会員 野口 明生

要 約

偏光フィルム事件大合議判決は、サポート要件に関する判断基準を示すものとして高い権威を有しているものの、この大合議判決の射程には争いもある。それは、射程がパラメータ発明に限定されるというものであり、この見解はフリバンセリン事件判決の判示の解釈に深く関連している。そして、本件判決（知財高判平成30年5月24日（平成29年（行ケ）第10129号）[ライスミルク事件]）における原告の主張は、大合議判決の射程がパラメータ発明に限定されるという見解であると理解することができ、大合議判決の射程の構造を検証するための好事例となった。そこで、本稿は本件判決を題材に大合議判決の射程の構造を検証する。

目次

1. はじめに
2. 事案の概要
3. 本件判決の判旨
4. 検討
5. フリバンセリン事件判決との整合性
6. おわりに（まとめ）

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）との関係の技術的な意味が、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ものと解するのが相当である。]⁽²⁾

ところで、「大合議判決の射程がパラメータ発明に限定される」という見解⁽³⁾があるものの、この見解は、判断基準Aと判断基準Bのどちらの射程がパラメータ発明に限定されるというものなのだろうか。判断基準Bの射程が文言上パラメータ発明に限定されるのは明らかであることを考えると、（判断基準Bだけではなく）判断基準Aの射程がパラメータ発明に限定されるという見解であると理解するより他ない。実際、本件原告の主張は、このような見解に立つものだと理解することができる。

このような見解は、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]の判示の解釈から導かれるとされている⁽⁴⁾。実際、当該判決では「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、…これに対し、…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。」⁽⁵⁾と述べられており、知財高裁大合議部判決の射

1. はじめに

知財高判（大合議）平成17年11月11日（平成17年（行ケ）第10042号）[偏光フィルム事件]（以下、単に「大合議判決」ないし「知財高裁大合議部判決」と参照されることがある。）は、サポート要件の適用に関する2つの判断基準を含んでいる。本稿では、便宜上、前者を『判断基準A』とし、後者を『判断基準B』とする。

判断基準A：「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か否かは、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である。」⁽¹⁾

判断基準B：「このような発明において、特許請求

程がパラメータ発明に限定されるという理解が示されたようにも見える。偏光フィルム事件大合議判決の射程の問題を考える上では、フリバンセリン事件判決との整合性についても検証する必要がある。

2. 事案の概要

(1) 当事者

原告：特許第 5813262 号の特許権者

被告：特許庁長官

(2) 事件の経緯

特許第 5813262 号（以下「本件特許」という。）は、平成 27 年 10 月 2 日に特許権の設定登録がされた。一方、平成 28 年 5 月 13 日、本件特許につき特許異議の申立てがあり、特許庁は、これを審理し、平成 29 年 5 月 8 日に、訂正請求を認めた上で、本件特許の請求項 1～4 に係る特許を取り消すとの決定（以下「異議決定」という。）を行った。本件は、平成 29 年 6 月 14 日、異議決定の取消しを求めて提訴されたものである。

なお、本件では、取消事由 1（判断手法の誤り）、取消事由 2（課題の認定の誤り）、及び取消事由 3（課題を解決できると認識できる範囲の判断の誤り）について争われたが、以下、主題に関連する取消事由 1（判断手法の誤り）に関連する事項を中心に検討する。

(3) 本件発明（異議時訂正後）

【請求項 1】米糖化物、及び γ -オリザノールを 1～5 質量% 含有する米油を含有するライスマルクであって、当該米油を 0.5～5 質量% 含有するライスマルク。

【請求項 2～4】省略

(4) 異議決定の理由の要旨⁽⁶⁾

「①本件明細書の記載からは、 γ -オリザノールを 1～5 質量% 含有する米油全てについて、それぞれライスマルクへの含有量が 0.5～5 質量% の全範囲にわたって、本件発明 1 の課題を解決できることまでは認識できず、…本件発明は、特許法 36 条 6 項 1 号の要件（サポート要件）を満たして（いない）。」

(5) 原告主張の要点⁽⁷⁾

「異議決定は、その理由から、知的財産高等裁判所

平成 17 年（行ケ）第 10042 号同年 11 月 11 日特別部判決（偏光フィルム事件大合議判決。以下「大合議判決」という。）が示す判断基準を本件に適用させたものであることが明らかである。

しかし、大合議判決は、パラメータ X とパラメータ Y とが式 (I) と式 (II) の二式を満足するという複雑な関係が、従来技術の有する課題を解決するために不可欠な手段であるか否かが争われた特殊なケースであるのに対し、本件発明 1 の「米油中の γ -オリザノール含有量 1～5 質量%」及び「ライスマルク中の米油含有量 0.5～5 質量%」のいずれの数値限定も、本件発明の課題の解決のために不可欠ではなく、望ましい数値範囲にすぎない。すなわち、本件発明 1 において米油中の γ -オリザノール含有量を「1～5 質量%」とし、ライスマルク中の米油含有量を「0.5～5 質量%」と限定したのは、本来具体的に限定する必要がない含有量について、一般的に採用されるであろうと考えられる範囲に限定して早期に特許を受けようとしたのにとどまるのである。したがって、本件発明 1 においては、数値範囲と得られる効果との関係の技術的な意味を立証する必要はないのに、この立証が必要なことを前提とする大合議判決の論理を適用するのは誤りである。

なお、大合議判決が示す判断基準のうち、「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」との部分は、法文上根拠のない事項であり、考慮されるべきものではない。かかる意味でも、異議決定は、誤った事項に依拠して行ったという違法がある。」

3. 本件判決の判旨⁽⁸⁾

上記原告の主張に対して本件判決は以下のように判示する。

「特許法 36 条 6 項 1 号は、特許請求の範囲の記載は「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」との要件（サポート要件）に適合するものでなければならぬと定めている。その趣旨は、発明の詳細な説明に記載していない発明の特許請求の範囲に記載すると、公開されていない発明について独占的、排他的な権利を認めることになり、特

許制度の趣旨に反するから、そのような特許請求の範囲を許容しないとしたものである。

そうすると、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するのが相当である。

原告は、上記判断基準は「特殊なケース」にのみ当てはまるものであって、本件においては当てはまらない（考慮すべきでない）と主張するが、同判断基準が、原告が主張するような「特殊なケース」にのみ妥当するものではなく、特許発明一般に関するものであることは、上記の立法趣旨からして明らかというべきである。

したがって、原告の主張は採用できない。

なお、異議決定が、本件発明を γ -オリザノールの含有割合に技術的特徴がある数値限定発明（パラメータ発明）と解した上でサポート要件の適否を検討したことについては、誤りがあるが、この点については、後記のとおり、取消事由2及び3において検討する。」

4. 検討

上記判旨のうち、着目すべきは「原告の主張は採用できない。…なお、異議決定が、本件発明を…パラメータ発明…と解した上でサポート要件の適否を検討したことについては、誤りがある…。」と述べる件だろう。原告の本来の主張は「異議決定は誤り（だから取り消しを求める）」のであるのだから、その主張を排斥しながらも「異議決定が…誤り」となることは通常起こり得ない。

しかも、原告の主張は「異議決定は、その理由から、…大合議判決…が示す判断基準を本件に適用させたものであることが明らかである。…しかし、大合議判決は、パラメータ X とパラメータ Y とが式 (I) と式 (II) の二式を満足するという…特殊なケースである」⁽⁹⁾と指摘して、本件においては当てはまらない（考慮すべきでない）という主張であったことを考え

ると、「異議決定が、本件発明を…パラメータ発明…と解した上でサポート要件の適否を検討したことについては、誤りがある…」との判断は非常に奇異に思える。原告も被告（異議決定）も間違っているとするならば、いったい何が正しいのだろうか。

この判示を読み解くには、もう少し詳しく当事者間の主張の対立を分析することが必要だろう。

(1) 異議決定が採用した判断基準

本件異議決定における決定書を確認すると、以下の記載が見つかる。

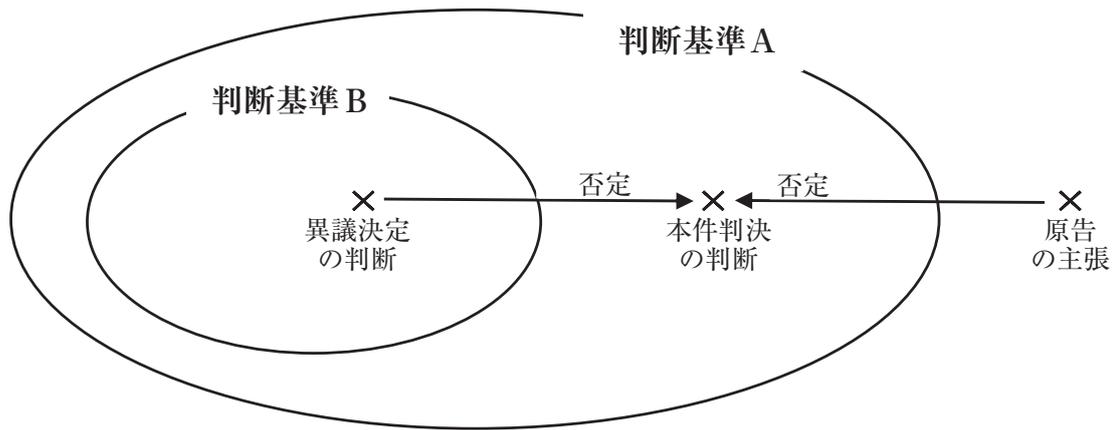
「パラメータ発明において、特許請求の範囲の記載が、明細書のサポート要件に適合するためには、発明の詳細な説明は、その数値範囲と得られる効果との関係の技術的な意味が、特許出願において、具体例の開示がなくとも当業者が理解できる程度に記載するか、又は、特許出願時の技術常識を参酌して、当該数値範囲内であれば、所望の効果が得られると当業者において認識できる程度に、具体例を開示して記載することを要する。

したがって、本件発明1については、上記のとおり、 γ -オリザノールを含有する米油を2質量%含有するライスマルクが周知であるから、上記周知の米油より高い γ -オリザノールの含有量である1質量%から5質量%の範囲の米油を用いた際に所望の効果を得られると当業者において認識できる程度に、明細書に記載されていることが必要である。」⁽¹⁰⁾

この記載から解することは、本件異議決定は大合議判決が示す2つの判断基準のうち『判断基準B』を採用してサポート要件の適否を判断しているということだ。

(2) 原告主張の確認

一方、原告主張の確認をすると「大合議判決が示す判断基準のうち、「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」との部分は、法文上根拠のない事項であり、考慮されるべきものではない。」⁽¹¹⁾と述べている。原告が考慮されるべきではないと主張する「課題を解決できると認識できる範囲」⁽¹²⁾との判断基準は、大合議判決が示す2つ



の判断基準のうち『判断基準 A』に含まれるものだ。

(3) 主張の齟齬

つまり、本件では主張に齟齬があったのだ。本件の異議決定は『判断基準 B』に従ってサポート要件の適否を判断したにもかかわらず、原告は『判断基準 A』の適用をすべきでないとして主張している。結局のところ矛盾するように思える判示も、『判断基準 A』の適用をすべきではないという原告の主張を排斥しながら、『判断基準 B』に従ってサポート要件の適否を判断した異議決定も誤りであると判示しただけに過ぎない。

もっとも、既に指摘したように「大合議判決の射程がパラメータ発明に限定される」という見解もあることは事実であり、その見解は「(判断基準 B だけではなく) 判断基準 A の射程がパラメータ発明に限定される」というものだと解するより他ないことを考えると、原告の主張も必ずしも的外れとはいえない側面もある。

(4) 2つの判断基準の射程の関係

ところで、本件では主張に齟齬があったとしても、そのことを指摘すること自体は重要ではない。検討したいのは、齟齬があった主張に対する判示から導かれる大合議判決の射程の構造である。

本件判決は『判断基準 A』の適用をすべきではないという原告の主張を排斥しながら、『判断基準 B』に従ってサポート要件の適否を判断した異議決定が誤りであると判示した。このことは、本件事案が『判断基準 A』の射程に含まれるが『判断基準 B』の射程には含まれないことを意味する。これは大合議判決が示した2つの判断基準が異なる射程を有していることに他ならない。

しかも、本件判決は『判断基準 A』と『判断基準

B』の射程の関係に関し、単に射程が異なるということ以上の判断をしている。本件判決は「同判断基準が、原告が主張するような「特殊なケース」にのみ妥当するものではなく、特許発明一般に関するものであることは、上記の立法趣旨からして明らかとすべきである。」⁽¹³⁾と判示し、『判断基準 A』の射程が特許発明一般に及ぶとし、本件発明は数値限定を含むにもかかわらず『判断基準 B』の射程に含まれるものではないとする。

もっとも、大合議判決が示した2つの判断基準がこのような射程の関係を有していることは、裁判例⁽¹⁴⁾の積み重ねとして当然のことのように理解されていたといえるかもしれない。しかしながら、本件判決では主張に齟齬があった結果、2つの判断基準の両方の適用の可否を判断することになった点で、大合議判決における2つの判断基準の射程の関係を再確認する好材料となっている。

5. フリバンセリン事件判決との整合性

ところで、既に指摘したことであるが「大合議判決の射程がパラメータ発明に限定される」という見解もある。そして、『判断基準 B』の射程が文言上パラメータ発明に限定されるのは明らかであることを考えると、この見解は(『判断基準 B』だけではなく)『判断基準 A』の射程がパラメータ発明に限定されるというものと理解するより他ない。このことを考えると、本件判決は「大合議判決の射程がパラメータ発明に限定される」との見解と相反していると考えべきだろう。本件判決は『判断基準 A』と『判断基準 B』の射程が異なることを示しているのだから、『判断基準 B』だけではなく『判断基準 A』の射程がパラメータ発明に限定されるという見解とは両立しない。

そこで、「大合議判決の射程がパラメータ発明に限

定される」という見解の根拠になったフリバンセリン事件判決と本件判決との整合性が問題となる。そして、この問題を論じるには大合議判決とフリバンセリン事件判決との整合性まで遡って検討する必要があるだろう。

(1) 偏光フィルム事件大合議判決とフリバンセリン事件判決との整合性

大合議判決における裁判所の判断は、以下のような構成をしている⁽¹⁵⁾。

<p>第6当裁判所の判断</p> <p>1 取消事由1(特許法旧36条5項1号違反の判断の誤り)について</p> <p>(1) 『判断基準A』</p> <p>(2) 本件明細書の特許請求の範囲の記載について</p> <p>(3) 本件明細書の発明の詳細な説明の記載について</p> <p>(4) 発明の詳細な説明に記載された発明と特許請求の範囲に記載された発明との対比</p> <p>『判断基準B』</p>

そして、フリバンセリン事件判決は、「(知財高裁大合議部)判決は、判決理由中の第6の1(4)において、「発明の詳細な説明に記載された発明と特許請求の範囲に記載された発明との対比」との項目を設けて、…と判示した。」⁽¹⁶⁾(強調は筆者)との指摘をした上で、「以上のとおり、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。これに対し、本件は、…でもない。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。」⁽¹⁷⁾と述べている。

フリバンセリン事件判決は、大合議判決における『判断基準B』が導入される過程を参照しながら「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。」と判断したのだから、その判示部分も『判断基準B』との関係で述べられたはずだ。しかも、『判断基準B』は文言上明らかにパラメータ発明に限定された判断基準なのだから、フリバンセリン事件判決における当該記載は、むしろ当然のことを述べているに過ぎない。

「大合議判決の射程がパラメータ発明に限定される」という見解は、判断基準Bとの関係(ないし判断基準Bの導出過程との関係)で個別事案に対してなされた判断を、判断基準Aを含む判決全体に妥当するものとして拡大解釈してしまったのだろう⁽¹⁸⁾。

(2) フリバンセリン事件判決の説示

また、フリバンセリン事件判決は、その説示が大合議判決に整合しないとの指摘もある。そして、「大合議判決の射程がパラメータ発明に限定される」という見解には、この不整合を解消するために射程が限定されているとの理解⁽¹⁹⁾が含まれている。実際、フリバンセリン事件判決は以下のように説く。

「法36条6項1号は、前記のとおり、「特許請求の範囲」と「発明の詳細な説明」とを対比して、「特許請求の範囲」の記載が「発明の詳細な説明」に記載された技術的事項の範囲を超えるような広範な範囲にまで独占権を付与することを防止する趣旨で設けられた規定である。そうすると、「発明の詳細な説明」の記載内容に関する解釈の手法は、同規定の趣旨に照らして、「特許請求の範囲」が「発明の詳細な説明」に記載された技術的事項の範囲のものであるか否かを判断するのに、必要かつ合目的な解釈手法によるべきであって、特段の事情のない限りは、「発明の詳細な説明」において実施例等で記載・開示された技術的事項を形式的に理解することで足りるというべきである。」⁽²⁰⁾

まず、当然のこととして、大合議判決が『不必要ないし反目的』な解釈手法を採用していたかという点、そのようなことはない⁽²¹⁾。そもそも、すべての法律的判断が「必要かつ合目的な解釈手法によるべき」であって、このことはサポート要件の判断に限ったことではない。この説示は、サポート要件が過度に厳しくならないように警鐘を鳴らしたものに過ぎないだろう。

他方、「形式的に理解することで足りる」と述べる部分があり、この点が大合議判決と整合しないとの意見もある。大合議判決は、サポート要件を形式的な対応関係を判断する要件であったものから実質的な対応関係を判断する要件へと変更したと評価されていることもあり、この「形式的に理解することで足りる」という部分が大合議判決と整合しないようにも思える。

しかしながら、上記説示は「『発明の詳細な説明』の記載内容に関する解釈の手法は、…記載・開示され

た技術的事項を形式的に理解することで足りるというべきである。」と述べており、特許請求の範囲に記載された発明との対比の問題を形式的に判断することを肯定するものではないことに注意すべきだ。

この点、フリバンセリン事件判決は「特許請求の範囲の記載」が「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」か否かを判断するに当たっては、その前提として「発明の詳細な説明」がどのような技術的事項を開示しているかを把握することが必要となる。」⁽²²⁾ことを指摘し、発明の詳細な説明における開示内容の把握と発明の対比とを明確に区別している。その上で「同号の要件の適合性を判断する前提としての「発明の詳細な説明」の開示内容の理解の在り方は、上記の点を判断するのに必要かつ合理的な方法によるべきである。」⁽²³⁾と述べている。

「発明の詳細な説明」の記載内容に関する解釈の手法は、…記載・開示された技術的事項を形式的に理解することで足りるというべきである。」と述べる部分も、「特許請求の範囲の記載」と「発明の詳細な説明の記載」との対応関係を実質的に判断することを排除ものではなく、あくまでもその『判断の前提』としての「発明の詳細な説明」の開示内容の理解の在り方について、形式的に理解することで足りると述べていると理解すべきだろう。

結局、サポート要件は、「特許請求の範囲に記載された発明」が「発明の詳細な説明の記載」によって実質的に裏付けられていることを要求するとしても、「発明の詳細な説明の記載内容」が確かであることの裏付けまでは要求していないとのことなのだろう。

実際、フリバンセリン事件判決は、最後に「なるほど、本願明細書の発明の詳細な説明においては、「フリバンセリンが、性欲強化特性を有する」等の技術的事項が確かであること等の論証過程に関する具体的な記載はされていない。しかし、発明の詳細な説明に記載された技術的事項が確かであること等の論証過程に解する具体的な記載を欠くとの点については、専ら、法36条4項1号の趣旨に照らして、その要件の充足を判断すれば足りるのであって、法36条6項1号所定の要件の充足の有無の前提として判断すべきでないことは、前記説示のとおりである。」⁽²⁴⁾と述べている。

(3) 偏光フィルム事件大合議判決及びフリバンセリン事件判決と本件判決との整合性

ところで、本件判決は「異議決定が、本件発明をγ-オリザノールの含有割合に技術的特徴がある数値限定発明（パラメータ発明）と解した上でサポート要件の適否を検討したことについては、誤りがある…。」⁽²⁵⁾として、本件発明が数値限定を含む発明であるにも拘らず、『判断基準B』を用いてサポート要件の適否を検討することを否定する。

大合議判決は「本件発明は、特性値を表す二つの技術的な変数（パラメータ）を用いた一定の数式により示される範囲をもって特定した物を構成要件とするものであり、いわゆるパラメータ発明に関するものであるところ」⁽²⁶⁾と述べ、パラメータ発明におけるサポート要件を判断するために『判断基準B』を提示したのであるから、数値限定を含む発明を『判断基準B』を用いてサポート要件の適否を検討することを否定した本件判決は、大合議判決に反するようにも思える。

この点、フリバンセリン事件判決は「例えば、特許請求の範囲が特異な形式で記載されているため、法36条6項1号の判断の前提として、「発明の詳細な説明」を上記のような手法により解釈しない限り、特許制度の趣旨に著しく反するなど特段の事情のある場合はさておき」⁽²⁷⁾と述べており、『特段の事情』の一例としてパラメータ発明を想定しているようである。パラメータ発明におけるサポート要件の判断に、『判断基準A』ではなく『判断基準B』を用いる理由として、『特段の事情』があるからという整理なのだろう。これは逆にいえば、「発明の詳細な説明」を特別な手法により解釈しなくても、特許制度の趣旨に反することなく法36条6項1号の判断を行えるのであれば、パラメータ発明のサポート要件の判断に『判断基準A』を用いてもよいことになる。

実際、大合議判決でも、判決理由中の第6の1(2)「本件明細書の特許請求の範囲の記載について」及び第6の1(3)「本件明細書の発明の詳細な説明の記載について」までの段階では、『判断基準A』を用いることを前提に記載内容を通常どおりの把握を行っている。そして「式(I)及び式(II)の二式を満足する関係にあることが従来技術の有する課題を解決するために不可欠な手段であるとされていることが認められるが、…二式を満足する範囲に存在する関係にあることで当該課題を解決できることを当業者において認識できることを裏付ける記載は存在しない。」⁽²⁸⁾との結論に達し、その後、第6の1(4)において『判断基準

B』を導入してサポート要件を判断するという構成を採用している。

本件判決では、発明の詳細な説明における記載内容の把握を特別な手法を用いずに行ったところ、特段の事情に到達することがなかったため、そのまま『判断基準 A』を用いて判断をしたということなのだろう。この立場は大合議判決に矛盾するものではない。

本件判決は、取消事由 1 における説示の最後で「異議決定が、本件発明を…(パラメータ発明)と解した上でサポート要件の適否を検討したことについては、誤りがあるが、この点については、後記のとおり、取消事由 2 及び 3 において検討する。」と述べてはいるものの、実際には、取消事由 2 及び 3 に、本件発明に『判断基準 B』を適用すべきでない理由を明示してはいない⁽²⁹⁾。しかしながら、このことは『判断基準 B』を適用する理由がないこと自体が『判断基準 B』を適用すべきでない理由であると理解すべきなのだ。

既に指摘したように、大合議判決は、「発明の詳細な説明」における記載内容の把握の段階までは特別な解釈手法を用いていない。しかしながら、それでは適切な判断を行うことができないという『特段の事情』に至り、判決理由中の第 6 の 1(4) において『判断基準 B』を導入した。また、フリバンセリン事件判決は、パラメータ発明におけるサポート要件の判断に『判断基準 B』を用いる理由として、特許制度の趣旨に反するなどの『特段の事情』があるからという整理であるが、逆にいえば、『特段の事情』がないのならば、パラメータ発明のサポート要件の判断に『判断基準 A』を用いてもよいのだと理解できる。『判断基準 B』を適用する理由がないなら『判断基準 B』を適用しないとす本件判決の立場は、大合議判決とも矛盾しないし、フリバンセリン事件判決とも矛盾しない。公平性の観点からも、例外の適用範囲は狭い方がよいといえる。

6. おわりに(まとめ)

偏光フィルム事件大合議判決は、『判断基準 A』と『判断基準 B』という 2 つの判断基準を提示しており、『判断基準 A』は特許発明一般を射程とし、『判断基準 B』は少なくともパラメータ発明(ないし数値限定発明)に射程が限定される。しかも、『判断基準 B』はたとえパラメータ発明(ないし数値限定発明)であっても適用されないこともある。このような射程の

理解は、裁判例の積み重ねによってほぼ確立されているともいえるが、必ずしも定着しているとはいえない側面もある。実際、そうであるが故に、本件判決では、原告の主張も、被告の主張(異議決定)も否定されるという結果となった。

偏光フィルム事件大合議判決の射程の理解に関する混乱は、フリバンセリン事件判決の影響も大きい。実際、フリバンセリン事件判決には大合議判決の射程がパラメータ発明に限定されると述べているかのような記載がある。しかも、フリバンセリン事件判決には「形式的に理解することで足りる」と述べる部分があり、この点が大合議判決の射程を限定する理由であるようにも思える。

しかしながら、大合議判決が提示した 2 つの判断基準は射程が異なるのだという理解に立てば、フリバンセリン事件判決と大合議判決は矛盾しない。実際、本件判決は、大合議判決とも整合しているし、フリバンセリン事件判決とも整合している。大合議判決とフリバンセリン事件判決は、互いに齟齬するような関係ではないし、射程を限定しなければ両立できないような関係にはない。

大合議判決には射程が異なる 2 つの判断基準が含まれているという理解が裁判例の積み重ねによってほぼ確立されている状況を考えれば、フリバンセリン事件判決がその後の裁判例で踏襲されていないと理解するのではなく、大合議判決とフリバンセリン事件判決を整合して理解することが好ましいといえるだろう。

(注)

- (1) 大合議判決の判決文 24 頁。
- (2) 大合議判決の判決文 30 頁。
- (3) 代表的なものとして、吉田広志 [判例時報 2117 号 117-187 頁(判例評論 631 号 31-41 頁)] がある。
- (4) 前掲吉田判例評論の他、(旧) 産業構造審議会知的財産分科会特許制度小委員会 第 5 回審査基準専門委員会 資料 4 にも、フリバンセリン事件判決では「パラメータ発明のサポート要件が争点となった大合議判決と齟齬しないように配慮」していることが指摘され、産業構造審議会知的財産分科会特許制度小委員会 第 4 回審査基準専門委員会 WG 資料 1 にも、「[性的障害の治療におけるフリバンセリンの使用事件](知財高判平成 22 年 1 月 28 日(平成 21 年(行ケ)第 10033 号))においては、大合議判決の射程が制限的に解釈されている。」との指摘がある。
- (5) フリバンセリン事件判決の判決文 25 頁。
- (6) 本件判決の判決文 3 頁。

- (7) 本件判決の判決文 3~4 頁。
 (8) 本件判決の判決文 27~28 頁。
 (9) 本稿「(5) 原告主張の要点」を参照のこと。
 (10) 本件異議決定の決定書（平成 29 年 5 月 8 日）の 11 頁。
 (11) 本稿「(5) 原告主張の要点」を参照のこと。
 (12) なお、この文言の出自に関する考察として、拙稿「課題自体で特定された発明のサポート要件について」『特許』72(5)、75-88 頁がある。
 (13) 本稿「3. 本件判決の判旨」を参照のこと。
 (14) パラメータ発明ないし数値限定発明ではないにもかかわらず、『判断基準 A』を適用した裁判例は多数あるが、その中で重要なものとして、知財高判（大合議）平成 30 年 4 月 13 日（平成 28 年（行ケ）第 10182 号、第 10184 号）がある。また、パラメータ発明ないし数値限定発明であるにもかかわらず、『判断基準 B』を適用せずに『判断基準 A』を適用した裁判例も多数あるが、代表的なものとして、偏光フィルム事件大合議判決の合議体のメンバーであった判事が裁判長を務めた知財高判平 20 年 6 月 12 日（平成 19 年（行ケ）10308 号）がある。この判決では、被告からは『判断基準 B』に従った主張がされていたが、『判断基準 A』を適用した判断がなされており本件判決と類似する。
 (15) 大合議判決の判決文 23~30 頁。
 (16) フリバンセリン事件判決の判決文 25 頁。
 (17) フリバンセリン事件判決の判決文 25 頁。
 (18) 例えば、武宮英子『特許要件 (2)』牧野利秋ほか編集委員「知的財産訴訟実務大系 I」（青林書院）153 頁では、「この部分はいくまでも被告の主張に対する応答として述べられたものであり、積極的に大合議判決の射程を特異な形式を有するクレームに関する事案等に局限する趣旨ではないと理解するのが自然であろう。」と述べられている。
 (19) フリバンセリン事件判決は齟齬を回避するために射程を限定したとする理解は、前掲吉田判例評論及び前掲第 5 回審査基準専門委員会資料 4 などにも見られる。
 (20) フリバンセリン事件判決の判決文 23 頁。
 (21) 例えば、知財高判平成 24 年 11 月 7 日（平成 23（行ケ）10234）及び同日判決（平成 23（行ケ）10235）では、大合議判決の基準ではなく、フリバンセリン事件判決の基準（合

目的的な解釈手法）で判断すべきである旨の主張がなされていたが、裁判所は「法 36 条 6 項 1 号の解釈に当たっては、特許請求の範囲の記載が、発明の詳細な説明の記載を超えているか否かを合目的な解釈手法で判断すれば足りる旨を主張するところ、仮に当該判断手法によったとしても、…本件審決の判断が誤りであるとの上記結論に異なるところはない。」と述べている。

- (22) フリバンセリン事件判決の判決文 18 頁。
 (23) フリバンセリン事件判決の判決文 18 頁。
 (24) フリバンセリン事件判決の判決文 30 頁。
 (25) 本稿「3. 本件判決の判旨」を参照のこと。
 (26) 大合議判決の判決文 30 頁。
 (27) フリバンセリン事件判決の判決文 19 頁。
 (28) 大合議判決の判決文 30 頁。
 (29) 本件判決の第 5 の 3(2) イ「発明の詳細な説明の記載について」では、「発明の詳細な説明には、課題を解決するための手段として、米糖化物並びに米油及び／又はイノシトールを含有する食品とすることが記載され、…ライスマルクに米油又はイノシトール、あるいは、その両方を添加することが課題の解決手段とされていることが理解できる。」「そして、発明の詳細な説明には、本件発明 1 においては、課題を解決するための手段として、米糖化物並びに米油及び／又はイノシトールを含有する米糖化物調製食品とすることが記載されており、実際に図 1 の結果に示されるとおり、本件発明 1 のライスマルクに該当する実施例 1-2 のライスマルクが、コク（ミルク感）、甘味、美味しさの全ての点で、上記解決手段を有していない基準ライスマルク 1 より優れているということは、少なくとも、実施例 1-2 の具体的なライスマルクに関しては、上記解決手段により課題が解決されていることを裏付けるものであるといえる。」などの認定を行い、「以上によれば、本件発明は、いずれも、発明の詳細な説明の記載から、「コク、甘味、美味しさ等を有する米糖化物含有食品を提供する」という課題を解決することができる」と認識可能な範囲のものであるといえる。」との結論を導いている。

（原稿受領 2019.10.6）