

判例有効活用シリーズに寄せて



会員 仲 晃一

知的財産権に対する注目度が増しつつある昨今、特許に対する関心が飛躍的に高まり、新聞やニュースなどのメディアからは、特許にまつわる侵害訴訟等について耳にすることが多くなりました。また、特定侵害訴訟代理権が認められる途が拓かれたことから、弁理士にとっても侵害訴訟はより身近なものになりつつあります。

しかし、侵害訴訟に携わることができる弁理士は必ずしも多くはなく、活躍するのは弁護士が中心であることは否めません。

そうすると、弁理士にとって大切なのは、今も昔もやはり出願と権利化業務において如何に問題のない良い権利を取得するかにあると思われまふ。そして、特許を基礎付けるのは、発掘して具現化された発明のタネを開花させるべく作成される明細書等ですから、その明細書等を如何に瑕疵なく「書く」かが重要でしょう。

侵害訴訟や無効審判等では、明細書の記載が攻撃的の的にされ、ちょっとした記載の有無、表現のつたなさが勝敗を決していることもあります。そのような厳しい裁判所（特許庁）の判断に耐え得る明細書がどのようなものであるかを見通し、その上で明細書を作成することは、容易なことではありません。したがって、最も重要なことは、拒絶理由、審判、訴訟の争点にならないように明細書を作成することでしょう。完璧な明細書であれば、権利行使に訴訟は不要ですから。

そこで、今回から複数回にわたって、判例の分析を通じて、争点を含まないより強い権利を取得するにはどのようにすればよいか、またその権利を支える明細書にはどのように記載すればよいかを研究しようと思ひます。

侵害訴訟特有の問題点については、訴訟経験に長けた弁護士や弁理士の方々に譲るとしまして、ここでは、今までの判例研究のスタイルとは異なり、判例の分析の成果を明細書の作成に反映させ易いように、

- (1) 判決において参照された明細書の記載を抽出する。
- (2) その記載がどのように解釈されたかを説明する。
- (3) なぜそのように解釈されたかを検討する。
- (4) 上記 (3) の検討を踏まえ、どのように記載しておけば裁判所の判断を変更させることができるか（問題にならないか）を検討する。
- (5) 記載方法の一般化を図る。
- (6) 演習（ブレインストーミング）

といった流れで、判例を解きほぐし、問題のない明細書の作成の糧にしていこうと思ひます。

この＜判例有効活用シリーズ＞は、あくまで明細書をどのように作成するかを最終目的としております。したがって、依頼人から厳しい注文が出されてお悩みの弁理士の方々、明細書の作成に携わる企業の知財マンや研究者の方々に読んでいただき、明細書の作成時やチェック等の参考にしていただければ幸いです。

内容に対するご質問・ご批判等につきましては、日本弁理士会を通じてEメール等にてお送りいただきましたら、可能な範囲でお答えさせていただきます。

なお、この＜判例有効活用シリーズ＞は、題材を現実の判決例に求めていますので、勢い、対象となった明細書の記載振りに言及し、論じている場合もあります。しかし、それは決してその明細書自体を切り刻み批判するものではなく、ただ、研究とこれからの実務に役立てたいがためのものです。採りあげる事件における特許明細書は、いずれも特許となりかつ無効理由もない優れた明細書であることをここに申し述べておきます。

判例有効活用シリーズ 1

「製法限定発明の限界とその回避策」

— H16. 3. 25 大阪地裁 平成 12 (ワ) 5238 から —

会員 仲 晃一

目 次

1. 本件事案の説明
 - 1-1 争点
 - 1-2 判決において参照された明細書の記載
 - 1-3 裁判所による「延伸」の解釈
2. 事案検討
 - 2-1 製法限定発明とは
 - 2-2 製法限定発明の限界（本件事案に即して）
3. 製法でしか特定できないと思われる「物」の発明の製法限定に代わる特定要素
 - 3-1 製法限定に代わる表現の仕方の類型
 - 3-2 本件事案に即して
4. これから出願を検討されている方々に
5. 演習

.....

1. 本件事案の説明

1-1 争点

本件事案では、本件特許（特許第 2587664 号）に係る発明の「熔融成形され延伸された成形物」が、被告発明の「重合体の一部が結晶化し押し込み加圧（鍛造）により得られた配向成形体」とは異なる、すなわち、「延伸」により得られた成形物は「鍛造」により得られた成形物とは異なると判断されました。

原告は、「延伸」は配向技術一般を表す用語であり、被告が「鍛造」と名付ける押出法の一種の技術もこれに含まれると主張しましたが、裁判所はこれを本件特許明細書の記載と関係のない一般論にすぎないとして斥けました。

そして、「延伸」と「鍛造」という製法（形成法）の違いによって最終的に得られる成形物が「物」としてどのように異なるのか、形成された分子配向の違いに着目して判断がなされました。

1-2 判決において参照された明細書の記載

本件発明に係る明細書には、その課題として、従来公知のポリ乳酸系骨接合材を大きく上回る高い圧縮曲げ強度並びに圧縮曲げ弾性率を有し、かつ耐加水分解

性に優れたポリ乳酸系の生体内分解吸収性の延伸成形物の外科用材料を提供することが掲げられており、課題を解決するための手段の項には、

「本発明の外科用材料は、上記特定範囲内の粘度平均分子量を有するポリ乳酸系ポリマーを出発原料とし、これをロッド又は帯状（プレート状）など所定の形状に熔融成形、例えば押出成形、プレス成形した後、更に長軸方向に一軸に延伸することによって得られる。」（下線は筆者による。以下、同様。）、

「熔融成形によって得られた成形物は、粘度平均分子量が 20 万以上に保たれているので、かなりの圧縮曲げ強度、圧縮曲げ弾性率を有するが、まだ目的とする（骨に匹敵する）値には及ばない。そこで、本発明は、上記熔融成形物をさらに流動パラフィン、油等の熱媒体中で長軸方向（押出方向）に一軸延伸することにより、ポリマー分子を配向させて圧縮曲げ強度、圧縮曲げ弾性率を向上させている。」

「本発明の新規な外科用材料では、……熔融成形後の粘度平均分子量を 20 万以上としたポリ乳酸系材料をガラス転移点付近(60℃)～融点付近(180℃)の温度、好ましくはそのガラス転移点に近い温度（100℃程度）で一軸延伸することにより、初めて高強度で耐加水分解性に優れた外科用材料を提供できる点に技術的意義を有する。」

という記載がありました（5 欄 4 行ないし 8 行、37 行ないし 44 行、および 12 行ないし 22 行）。

1-3 裁判所による「延伸」の解釈

裁判所は、上述のような明細書の記載から、本件発明の課題とその解決手段との整合性から判断して、「延伸」の解釈をしています。

すなわち、本件発明の中心課題は、ポリ乳酸系の生体内分解吸収性の延伸成形物の外科用材料において、高い圧縮曲げ強度並びに圧縮曲げ弾性率を有しており、かつ耐加水分解性に優れたものを提供することで

あり、この課題を、ポリ乳酸系材料の溶融成形後の粘度平均分子量を20万以上に保ち、これを長軸方向に一軸延伸することによって解決したところこそが本件発明の特徴であるとし、特許請求の範囲における「延伸」は、分子配向及び結晶配向を与えるために長軸方向に一軸延伸することを意味するものであると、結果物の物理的状態ではなく、明細書に文言として記載されている手段（製法）に限定して解釈したのです。

2. 事案検討

2-1 製法限定発明とは

製法限定発明とは、製法によって特定した「物」に係る発明のことをいい、日本以外でもプロダクト・バイ・プロセスとしてその記載方法が許されています。

ただ、製法を「物」の特定に使用するというのですから、製法でしか表現できない場合に限られます（この取り扱いが万国共通です）。したがって、発明を物理的・化学的性質や状態で特定できるのであれば、まず、それらの記載で特定する必要があります。言い換えれば、「物」を特定するための最終手段としてしか認められていないのです。

そして、審査においては、製法が要件に入っているといっても発明の対象は「物」ですから、先行文献に記載された「物」との区別（新規性）が審査される場合、特定の製法によって得られる「物」が先行文献に記載されている「物」と違うことを証明する責任は出願人にあります。これが、実際問題としてなかなか難しいものです。

ところで日本においては、一旦特許されれば、「物」の発明ですから、特許発明で特定された「物」と同じ「物」であれば別の製法で製造された「物」であっても特許発明の技術的範囲に入り、侵害となってしまいます。この点が製造法の発明との違いで、製法限定発明の存在価値があるとも言えます（ただし、台湾のように、製法に限定されるとしている国もあります）。

このように、製法限定発明は最終の非常手段でかつ便利なものではありませんが、明確性に問題を含むことが多く、とかく議論的となりがちな特定要素であると言えます。

2-2 製法限定発明の限界（本件事案に即して）

裁判所はなぜ本件特許における「延伸」を、実質上「一軸延伸」に限定して解釈したのでしょうか。この点、

上述のように、原告は、「延伸」とは配向技術一般を表す用語であり、被告が「鍛造」と名付ける押出法の一種の技術もこれに含まれると主張しました。

確かに、「延伸」とは、繊維状あるいはフィルム状の高分子材料を物理的に引き伸ばすことをいい（岩波理化学事典 第5版）、結果として高分子材料が物理的に引き伸ばされるとすると、その状態を与えるための手段として、一軸延伸や二軸延伸はもとより、広く鍛造という手段をも含むものと解されるかもしれません。

しかし、上記のような明細書の記載からすると、本件発明における「延伸」はもっぱら長軸方向への一軸延伸を表わす語として用いられており、二軸延伸のみならず、分子（結晶）を複数の軸に沿って配向させることまでは予定していないと推量されます。

3. 製法でしか特定できないと思われる「物」の発明の製法限定に代わる特定要素

上述のように、製法限定はとかく論議を引き起こし、ともすれば限定的に解釈される発明特定要素です。したがって、可能な限り、安易に製法限定を要素とせず、他の手段で「物」（結果物）として表現することに知恵を絞る努力が必要です。その手段について検討してみます。

3-1 製法限定に代わる表現の仕方の類型

（類型1）結果物の物質としての性質（物理的・化学的性質）による特定

融点、分子量、配向等を特定するという本来の特定の仕方です。えてして、安易な特定手法である製法限定に走ることを控え、物性での特定を徹底的に検討する必要があります。多くの場合、製法限定で特定しなければならぬ範囲が少なくなります。

（類型2）パラメータ（機能的特性）による特定

結果物の機能的特性（強度、耐熱性、摩擦係数等）で特定する仕方です。この特定の仕方は比較的容易ですが、特許を取得するまでに多くの関所があります。パラメータ発明については、このシリーズで別に稿を設けて解説したいと考えております。

（類型3）明細書中での定義による特定

特許請求の範囲に記載した文言を明細書で特別な解釈をするとの定義記載をしておく仕方です。「明細書では出願人は新しい辞書を作っても良い。」との言わ

れるように、通常解釈と異なる定義をすることが許されています。この特定の仕方のメリットは、特許請求の範囲に記載になじまない長文であっても、また複数の角度からの特定（言い換え定義）であっても許されることです。ただし、その定義自体は客観的なものにする必要があります。

（類型4）採用可能な製法を択一的に記載する特定

最も安易な特定の仕方ですが、かなり有効です。しかし、択一的に記載した場合、それらの製法の全てが実施可能であることが求められます。この点がネックでしょう。また、記載した製法以外の製法に対しては、一般的な製法限定発明の問題が生じます。

3-2 本件事案に即して

では、本件特許の特許請求の範囲および発明の詳細な説明においてどのように記載していれば、「鍛造」を用いた被告発明をもその範囲内であると、裁判所の判断を変更させることができたでしょうか。

3-2-1 類型1では

裁判所は、被告発明における「押し込み加圧（鍛造）により得られた配向成形体」についても、本件特許の場合と同様に明細書の記載に基づいて解釈しています。具体的には、「押し込み加圧（鍛造）により得られた配向成形体」とは、下端が閉鎖された型への押し込み加圧配向を行い、これによって分子（結晶）が一軸配向するような配向をせずに、本質的に複数の基準軸に沿った配向が得られる成形体であると解釈しています。

したがって、裁判所の判断を変更させるためには、「延伸」が一軸配向を形成するためのものと解釈され、「鍛造」が複数の基準軸に沿った配向を形成するためのものと判断された場合であっても、本件発明が被告発明をカバーさせる特定要素を考えなければなりません。

そこで、本件特許の「熔融成形され延伸された成形物」との記載の代わりに、物性（配向特性）で特定をすることを検討すべきでしょう。

例えば、「熔融成形され延伸された成形物」との記載を「熔融成形され少なくとも一軸方向に配向した分子（結晶）を含む成形物」といった特定が考えられます。さらに、明細書中で、一軸配向以外の配向を含んでもよいことを明記しておくことが、いらぬ争いを回避するために重要でしょう。これらの記載があれば、一軸方向だけではなく、他の軸方向に配向した分子（結晶）を含む成形物も広くカバーできるはずです。

しかし、この特定では、「一軸方向に配向した分子（結晶）」をどの程度含有していると課題が解決できるかが不明確との拒絶理由が出される可能性があります。

その場合は、例えば、「一軸方向に配向した分子（結晶）」の含有割合を特定した従属項を付けておけばよいでしょう。もちろん、その特定（割合）は机上のものであってはならず、その客観性（追試確認可能性）を担保するためには、X線回折、ラマン分光や赤外分光分析等によるデータを開示しておく必要があります。

ただ、一軸方向に配向させた実施例のみを記載しておく、結局は一軸延伸に限定されて解釈されてしまうおそれがありますので、実施可能要件を十二分に満たすためにも、一軸方向以外の方向に配向した分子（結晶）を含むことを示す実験結果も記載しておくといよいでしょう。

3-2-2 類型2では

本件発明は「ポリ乳酸系骨接合材を大きく上回る高い圧縮曲げ強度並びに圧縮曲げ弾性率を有し、かつ耐加水分解性に優れたポリ乳酸系の生体内分解吸収性の延伸成形物の外科用材料」であるとのことですから、これら機能を特性として記載することが考えられます。

例えば、「〇〇～〇〇の圧縮曲げ強度、△△～△△の圧縮曲げ弾性を有し、かつ××試験における加水分解率が××%以下であるポリ乳酸系外科用材料」（××試験法は明細書に詳細に記載する。）などが、まず俎上に上がるでしょう。

もちろん、これらの特定要素だけでは特許を取得する段階で幾多の困難に遭遇します。したがって、類型1の物理的・化学的性質も、特許性を高めるためではなく、区分けの要素として併記しておくべきでしょう。

3-2-3 類型3では

明細書中での定義は有効です。本件でも、「本明細書において『延伸』とは一軸延伸に限られず、配向を生じさせる公知の方法を含むものである。」とでも記載していれば、裁判所の結論も変わっていたかもしれません。また、「二軸延伸法、押し込み加圧（鍛造）法、加熱圧縮法などによっても、条件を適宜設定すれば、一軸延伸で得られる配向を与えることも可能である。」と記載しておけば、立場はさらに有利になっていたでしょう。

3-2-4 類型4では

これは、「延伸または押し込み加圧により」とするだけです。この特定の欠点は、何らかの理由（たとえ

ば実施可能要件違反)で審査過程において「押し込み加圧」が削除された場合、議論はありますが、禁反言(意識的除外)の法理により権利範囲から外れるおそれが出てくることです。

4. これから出願を検討されている方々に

本件事案では、「熔融成形され延伸された成形物」と、特徴部分である分子配向(目的)を得るための特定が形成法(製法)のみによって記載されていたため、結果物の分子配向を形成する方法に、出願時に予測していなかったとはいえ「鍛造」を含めることができなかつたものと言えます。

出願時に、全ての可能性を検討することは極めて困難であり、ましてや将来開発されるものまで予測して権利範囲に取り込むこと(侵害の有無の認定の基準時は出願時ではなく侵害時ですから、出願後に開発されたものまで取り込めます。)は不可能です。しかし、特定要素の選定、表現方法を工夫することによって、発明の範囲を広く確保することは可能であり、上記のように色々なアプローチを検討されることをお勧めします。

5. 演習

つぎに製法限定(製法に特徴がある物の発明)について、いくつか演習をしてみたいと思います。

ただ、実際に事件にならないと、出願時の対策が万全であったかどうかは分かりません。ここでは、どのような表現、記載、定義等が可能であるか、そして、採用した表現で目的とする範囲はカバーできているかを検討し、議論してみたいと思います。

5-1 演習 1

「A と B と C を反応させて得られる反応生成物。」

(1) この発明に対し、予想される侵害形態としてどのような形態が考えられるか。そして、それらを取り込むにはどのような記載をすべきか。

(2) この反応生成物には A と B と C の反応物 D のほか、未反応の A と B が残存しており、その未反応原料が発明の効果の達成に寄与している場合、単に別途製造した D に A と B を混合した物までカバーしたい。どのような記載が考えられるか。

(コメント：出願時に侵害形態をできるだけ多く予想しておくことが大切です。そのためにも頭は柔軟にしておいてください。)

5-2 演習 2

研究者(依頼人)が、「A と B を混ぜたら青色の発色性に優れた食品着色剤ができた。」と言ってきた。

どのように聞き取るか。

どのようなクレームを建てるか。

どのように開示(記載)を充実させるか。

(コメント：発明の本質を把握するための練習とそれを的確に表現し、かつ明確に記載する練習です。)

5-3 演習 3

「請求項 1 記載の製法で得られた成形品。」という発明の権利範囲は、どこまで及ぶか。

(コメント：製法発明によく付けられている請求項です。このような記載の発明の権利範囲には、2条との関係で疑問を持っています。必要か、必要であれば、どのような場面で威力を発揮するのかを考えてみてください。)

(原稿受領 2004.6.18)