

# 物性値限定発明の記載要件



会員 小林 茂

## 要 約

発明特定事項が範囲を持った物性値で示された物性値限定発明に属し、物性値のあらゆる具体値を有する物を、どのように製造するかを発明の詳細な説明に記載することが困難である場合が少なくない。また、物性値限定発明に属し、物性値のあらゆる具体値を有する物が、発明の課題を解決できることを発明の詳細な説明に記載することが困難である場合が少なくない。

そこで、物性値限定発明については、発明の課題を良好に解決できる実施例に示された物性値の具体値を有する物の製造方法が、発明の詳細な説明に記載されていれば、実施可能要件を充足するとすべきである。また、物性値が複数である物性値限定発明については、発明の課題を解決できる実施例が複数示され、それらの実施例に示された物性値の具体値のうちの最低値を下限とし、最高値を上限とするときには、サポート要件を充足するとすべきである。

## 目次

- 1 適用条項について
- 2 物性値限定発明の実施可能要件
- 3 物性値限定発明のサポート要件
- 4 まとめ

物性値限定発明である場合に、特許法第36条第6項第1号に規定する要件（以下、「サポート要件」という）を充足するためには、発明の詳細な説明に物性値限定発明に属する物（以下、「物性値限定発明に属する物」を「属発明物」という）を製造ないし入手できるように記載することを要するとしている。

また、最近判例において、「本件審決は、本願発明が発明の詳細な説明に記載されているというためには、本願発明で使用する粘着剤について、技術的な裏付けをするのに十分な記載がされることが必要であり、具体的には、それを製造ないし入手できるように記載されていることが必要と認められるなどと述べているところ、これらの説示は、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から十分にサポートを受けているかという観点から述べられたものであると認められるから、かかる説示が許されないもの」と判示されている。

このように、最近判例においても、請求項発明が物性値限定発明である場合に、発明の詳細な説明に属発明物を製造ないし入手できるように記載していないときには、サポート要件を充足しないと判断することができるとしている。

## 1 適用条項について

(1) 発明特定事項が範囲を持った物性値（以下、単に「物性値」という）で示された物の発明（以下、「物性値限定発明」という）がある。たとえば、最近の審決取消訴訟の判例<sup>(1)</sup>（以下、「最近判例」という）においては、その事案の請求項1において、「 $\tan \delta$ のピークが5℃以下」、「50℃での貯蔵弾性率  $G'$  が  $7.0 \times 10^4 \sim 9.0 \times 10^4$  (Pa)」および「130℃での  $\tan \delta$  が 0.6~0.8」という物性値を発明特定事項としている。

(2) 最近判例の事案において取消が請求された審決<sup>(2)</sup>においては、「本願発明が、発明の詳細な説明に記載されているというためには、本願発明で使用する粘着剤について、技術的な裏付けをするのに十分な記載がされることが必要であり、具体的には、それを製造ないし入手できるように記載されていることが必要と認められる。」と述べられている。

すなわち、上記の審決においては、特許請求の範囲の請求項に係る発明（以下、「請求項発明」という）が

(3) しかし、特許法第36条第4項第1号に規定する要件（以下、「実施可能要件」という）についての審

査基準<sup>(3)</sup>には、「物の有する機能・特性等からその物の構造等を予測することが困難な技術分野（例：化学物質）において、機能・特性等で特定された物のうち、発明の詳細な説明に具体的に製造方法が記載された物（及びその具体的な物から技術常識を考慮すると製造できる物）以外の物について、当業者が、技術常識を考慮してもどのように作るか理解できない場合（例えば、そのような物を作るために、当業者に期待しうる程度を超える試行錯誤や複雑高度な実験等を行う必要があるとき）は、実施可能要件違反となる。」と記載されている。

この審査基準によれば、請求項発明が物性値限定発明である場合にも、発明の詳細な説明に属発明物を製造ないし入手できるように記載していないときに、実施可能要件を充足しないと判断することができる。

では、請求項発明が物性値限定発明である場合に、発明の詳細な説明に属発明物を製造ないし入手できるように記載していないときには、サポート要件を充足しないとすべきか、あるいは実施可能要件を充足しないとすべきか。

(4) 確かに、発明の詳細な説明に属発明物を製造ないし入手できるように記載していないときには、特許出願人、特許権者以外の者（以下、「第三者」という）は属発明物を取得することができず、このため第三者は発明の課題を解決した物を使用することができず、この意味では発明の課題を解決できないともいえる。

しかし、最近判例において、「法 36 条 6 項 1 号が、特許請求の範囲の記載を上記規定のように限定したのは、発明の詳細な説明に記載していない発明を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、排他的な権利が発生することになり、一般公衆からその自由利用の利益を奪い、ひいては産業の発達を阻害するおそれを生じ、上記の特許制度の趣旨に反することになるからである。」と判示されている。

この判示からするならば、サポート要件が定められたのは、公開されていない発明について独占的、排他的な権利が発生したときには、第三者の発明に属する物の製造等が不当に制限される結果となるからである。そして、発明の詳細な説明に属発明物を製造ないし入手できるように記載していないとしても、第三者の属発明物の製造等が不当に制限されることとはならないことはいうまでもない。とするならば、発明の詳細な説明に属発明物を製造ないし入手できるように記

載していないときには、サポート要件を充足しないとすべきではない。

すなわち、第三者が発明の課題を解決した物を使用することができず、この意味では発明の課題を解決できないとしても、サポート要件を充足しないとすべきではない。

また、実施可能要件が定められたのは、いうまでもなく、第三者が請求項発明を実施することを可能にするためである。そして、発明の詳細な説明に属発明物を製造ないし入手できるように記載していないときには、第三者は請求項発明を実施することができない。とするならば、発明の詳細な説明に属発明物を製造ないし入手できるように記載していないときには、実施可能要件を充足しないとすべきである。

(5) 以上のことから、請求項発明が物性値限定発明である場合にも、発明の詳細な説明に属発明物を製造ないし入手できるように記載していないときには、実施可能要件を充足しないとすべきであって、サポート要件を充足しないとすべきではない。

## 2 物性値限定発明の実施可能要件

(1) 一般に、実施可能要件を充足するためには、請求項発明に属するあらゆる物、すなわち発明特定事項によって示された特徴を有するあらゆる物を、製造ないし入手できるように発明の詳細な説明に記載することを要する。そして、請求項発明が物性値限定発明である場合には、発明特定事項が物性値で示されている。したがって、請求項発明が物性値限定発明である場合には、原則として、発明の詳細な説明に、物性値のあらゆる具体値（物性値が複数の場合には、それらの物性値の具体値のあらゆる組み合わせ）を有する属発明物について、製造ないし入手できるように記載していないときには、実施可能要件を充足しないと考えられる。

(2) ここで、審査基準<sup>(4)</sup>には、「発明の詳細な説明には、第 36 条第 4 項第 1 号の要件に従い、請求項に係る発明をどのように実施するかを示す「発明の実施の形態」のうち特許出願人が最良と思うもの（注）を少なくとも一つ記載することが必要である。」と記載されている。

この審査基準に示されるように、一般的には、少なくとも 1 つの発明の実施の形態を記載すれば、発明の詳細な説明に請求項発明に属するあらゆる物について

製造ないし入手できるように記載したこととなるのであり、発明の詳細な説明に請求項発明に属するあらゆる物について製造ないし入手できるように記載することは容易である。

しかしながら、請求項発明が物性値限定発明である場合には、発明の詳細な説明に、物性値のあらゆる具体値を有する属発明物について、製造ないし入手できるように記載することが困難である場合が少なくない。たとえば、最近判例の事案では、請求項1において、「 $\tan \delta$ のピークが5℃以下」、「50℃での貯蔵弾性率  $G'$  が  $7.0 \times 10^4 \sim 9.0 \times 10^4$  (Pa)」および「130℃での  $\tan \delta$  が 0.6~0.8」という3つの物性値を発明特定事項としている。この場合、3つの物性値の具体値の組み合わせは無数に存在するのであり、発明の詳細な説明に、3つの物性値の具体値のあらゆる組み合わせを有する属発明物について、どのように製造、入手するかを発明の詳細な説明に記載することが困難であることは明らかである。

しかも、最近判例において認定されているように、「粘着剤の技術常識によれば、請求項1に記載された粘弾特性の各パラメータの値は、アクリル系共重合体を構成するモノマーの種類（官能基の種類や側鎖の長さなど）や各種モノマーの配合比だけでなく、それらが重合してなるアクリル重合体の分子量、粘着付与樹脂の種類や配合量、架橋の程度など、様々な要因の影響を複合的に受けて変化するものである。」という事情、すなわち物性値の具体値を決定する要素には種々のものがあるという事情もある。

また仮に、発明の詳細な説明に、物性値のあらゆる具体値を有する属発明物について、製造できるように記載することが可能であったとしても、物性値のあらゆる具体値を有する属発明物について、どのように製造するかを把握するためには、膨大な実験等を行う必要があり、さらに明細書の頁数も膨大となることが多いと考えられる。

一方、発明の詳細な説明に少なくとも1つの属発明物を製造することができる実施例が記載されているにもかかわらず、発明の詳細な説明に、物性値のあらゆる具体値を有する属発明物について、製造ないし入手できるように記載していないことを理由に、実施可能要件を充足しないとして、特許出願を拒絶したときには、第三者は自らは何らの実験等を行うことなく、出

願公開によって知得した属発明物を自由に製造することができるので、第三者を不当に利する結果となる。

以上の理由から、請求項発明が物性値限定発明である場合に、発明の詳細な説明に、物性値のあらゆる具体値を有する属発明物について、製造ないし入手できるように記載しなければ、実施可能要件を充足しないとするときには、物性値限定発明についての特許出願を断念せざるを得ない場合が多くなり、物性値限定発明の開示が抑制される結果となる。そして、このことは、発明を保護することにより発明を開示させるという、特許法の趣旨に反する。

したがって、請求項発明が物性値限定発明である場合には、発明の詳細な説明に、物性値のあらゆる具体値を有する属発明物について、製造ないし入手できるように記載されていなくとも、例外として、実施可能要件を充足すると考える。

(3) では、請求項発明が物性値限定発明である場合に、発明の詳細な説明にどのような記載をすれば、実施可能要件を充足するか。

実施可能要件が定められたのは、第三者が請求項発明を実施することを可能にするためである。そして、請求項発明が物性値限定発明である場合に、第三者が製造することを望むのは、発明の課題を良好に解決できる属発明物であって、第三者が発明の課題を良好に解決できない属発明物を製造することは通常は考えられない。そうすると、特許出願人に、発明の課題を良好に解決できない属発明物の製造方法を発明の詳細な説明に記載させることは、意味を有しない。

したがって、請求項発明が物性値限定発明である場合には、発明の課題を良好に解決できる実施例に示された物性値の具体値を有する属発明物の製造方法が、発明の詳細な説明に記載されていれば、実施可能要件を充足するとすべきである。

(4) このように解釈した場合には、特許出願人が物性値の範囲を不当に広くすることが考えられる。

しかし、特許出願人が物性値の範囲を不当に広くしたときには、サポート要件を充足しないと判断される場合があり、私見に基づいて物性値限定発明の実施可能要件を判断したとしても、特許出願人が物性値の範囲を不当に広くすることは抑制されると考える。

### 3 物性値限定発明のサポート要件

(1) 一般に、サポート要件を充足するためには、請

求項発明に属するあらゆる物が発明の課題を解決できることを当業者において認識できるように、発明の詳細な説明に記載することを要する。したがって、請求項発明が物性値限定発明である場合には、原則として、発明の詳細な説明に、物性値のあらゆる具体値を有する属発明物が、発明の課題を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ていないときには、サポート要件を充足しないと考えられる。

(2) そして、最近判例において、「粘着剤が請求項1に記載された組成を満たしているとしても、それ以外の多数の要因を調整しなくては、請求項1に記載された粘弾特性を満たすようにならないことは明らかであり、実施例1ないし4という限られた具体例の記載があるとしても、請求項1に記載された組成及び粘弾特性を兼ね備えた粘着剤全体についての技術的裏付けが、発明の詳細な説明に記載されているということとはできない。また、そうである以上、請求項1に記載された粘着剤は、発明の詳細な説明に記載された事項及び本件出願時の技術常識に基づき、当業者が本願発明の前記課題を解決できると認識できる範囲のものであるということもできない。」と判示されている。

このように、最近判例においては、請求項発明が物性値限定発明である場合に、発明の詳細な説明に、物性値のあらゆる具体値を有する属発明物が、発明の課題を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いときには、サポート要件を充足しないとしている。

また、審査基準<sup>(6)</sup>には、サポート要件を充足しない場合として、「請求項には、数式又は数値を用いて規定された物（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）の発明が記載されているのに対し、発明の詳細な説明には、課題を解決するために該数式又は数値の範囲を定めたことが記載されているが、出願時の技術常識に照らしても、該数式又は数値の範囲内であれば課題を解決できると当業者が認識できる程度に具体例や説明が記載されていないため、請求項に係る発明の範囲まで、発明の詳細な説明において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場合。」が挙げられている。

この審査基準においても、請求項発明が物性値限定発明である場合に、発明の詳細な説明に、物性値のあらゆる具体値を有する属発明物が、発明の課題を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

ないときには、サポート要件を充足しないとしていると考えられる。

(3) ここで、審査基準<sup>(6)</sup>には、「請求項は、発明の詳細な説明に記載された一又は複数の具体例に対して拡張ないし一般化した記載とすることができる。発明の詳細な説明に記載された範囲を超えないものとして拡張ないし一般化できる程度は、各技術分野の特性により異なる。例えば、物の有する機能・特性等（2. 2. 2. 4参照）と、その物の構造との関係を理解することが困難な技術分野（例：化学物質）に比べて、それらの関係を理解することが比較的容易な技術分野（例：機械、電気）では、発明の詳細な説明に記載された具体例から拡張ないし一般化できる範囲は広がる傾向がある。審査対象の発明がどのような特性の技術分野に属するか、そして当該技術分野にどのような技術常識が存在するのかを検討し、事案ごとに、請求項に係る発明の範囲まで、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いえるかを判断する。」と記載されている。

この審査基準に示されるように、発明の技術分野によっては、発明の詳細な説明に、請求項発明に属するあらゆる物が発明の課題を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することは容易である。

しかしながら、最近判例における、「たとえ、 $\tan \delta$  ピーク、50℃での貯蔵弾性率  $G'$  及び130℃での  $\tan \delta$  の値が特定されたとしても、アクリル共重合体や粘着付与樹脂等の種類、配合量等によって、粘着剤組成物の例えば常温等における粘着特性が大きく相違することは技術常識であるから、実施例1ないし4に記載された非常に狭い範囲に限定された粘着剤組成物の組成の例示から、当業者は、本願発明の発明全体にまで拡張・一般化して課題解決が図られると認識できるものでないことは明らかである。」との被告の主張に示されるように、請求項発明が物性値限定発明である場合には、発明の詳細な説明に複数の実施例を記載したとしても、発明の詳細な説明に、物性値のあらゆる具体値を有する属発明物が、発明の課題を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たことはならないことがある。

また、物性値限定発明には、物性値が1つの場合と複数の場合とがある。たとえば、最近判例の事案においては、請求項1の発明特定事項として記載された物性値は「 $\tan \delta$  のピークが5℃以下」、 $50^\circ\text{C}$ での貯蔵弾

性率  $G'$  が  $7.0 \times 10^4 \sim 9.0 \times 10^4$  (Pa)], 「130℃での  $\tan \delta$  が 0.6~0.8」の3つである。

さらに、物性値限定発明に限らず、物性値限定発明以外の発明においても、発明の課題を構成する要素（一般的ではないが、以下「課題要素」という）が1つの場合と複数の場合とがある。たとえば、上記の審決には、「本願発明の課題は、「再利用が可能な部品に対して強固な接着性を発揮し、部品より剥離する際は、加熱等の特別な処理なしに糊残りなく剥離が可能で、幅広い被着体に対しても有用な粘着剤を提供する」ことであると認められる。」と記載されており、上記の審決によれば、最近判例の事案においては、課題要素は「再利用が可能な部品に対して強固な接着性を発揮すること」、「部品より剥離する際は、加熱等の特別な処理なしに糊残りなく剥離が可能であること」、「幅広い被着体に対しても有用であること」の3つである。

しかるに、物性値が1つの場合には、発明の詳細な説明に、物性値のあらゆる具体値を有する属発明物が、発明の課題を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することは比較的容易である。

しかしながら、物性値が複数の場合には、発明の詳細な説明に、それらの物性値の具体値のあらゆる組み合わせを有する属発明物が、発明の課題を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するのは困難な場合が多い。特に、物性値が複数であり、かつ課題要素も複数であるときには、発明の詳細な説明に、物性値のあらゆる具体値を有する属発明物が、発明の課題を解決できること（課題要素が複数の場合には、全ての課題要素を解決できること）を当業者において認識できるように記載することはさらに困難である。

たとえば、最近判例の事案において、3つの物性値「 $\tan \delta$ のピークが5℃以下」、「50℃での貯蔵弾性率  $G'$  が  $7.0 \times 10^4 \sim 9.0 \times 10^4$  (Pa)」、 「130℃での  $\tan \delta$  が 0.6~0.8」の具体値をいかように組み合わせたととしても、発明の課題を解決できることを当業者において認識できるように、発明の詳細な説明に記載すること、すなわち3つの課題要素「再利用が可能な部品に対して強固な接着性を発揮すること」、「部品より剥離する際は、加熱等の特別な処理なしに糊残りなく剥離が可能であること」、「幅広い被着体に対しても有用であること」の全てを解決できることを当業者において認識できるように、発明の詳細な説明に記載することは、極めて困難である。

この結果、発明の詳細な説明に、物性値のあらゆる具体値を有する属発明物が、発明の課題を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いと、サポート要件を充足しないとしたときには、物性値限定発明が創作されたにもかかわらず、特許出願を諦めざるを得ない場合が生ずる。このため、発明を保護することにより発明を開示させるという、特許法の趣旨に反する結果となる。

したがって、請求項発明が物性値が複数である物性値限定発明である場合には、発明の詳細な説明に、物性値のあらゆる具体値を有する属発明物が、発明の課題を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されていなくとも、例外として、サポート要件を充足すると考える。

(4) では、請求項発明が物性値が複数である物性値限定発明である場合に、発明の詳細な説明にどのような記載をしたとき、サポート要件を充足するか。

請求項発明が物性値が複数である物性値限定発明である場合には、発明の課題を解決できる実施例（課題要素が複数の場合には、全ての課題要素を解決できる実施例）が複数示され、その実施例に示された物性値の具体値のうちの最低値を下限とし、最高値を上限とするときには、属発明物のほとんどが発明の課題を解決できると考えられる。

しかも、一般的には、第三者は発明の課題を解決できない属発明物を製造することを望まないことは極めて明らかである。したがって、属発明物に発明の課題を解決できない物が含まれており、発明の課題を解決できない属発明物について、第三者の製造等を制限したとしても、第三者の製造等を不当に制限することとはならない。

以上のことから、請求項発明が物性値が複数である物性値限定発明である場合には、発明の課題を解決できる実施例が複数示され、その実施例に示された物性値の具体値のうちの最低値を下限とし、最高値を上限とするときには、サポート要件を充足するとすべきである。

(5) しかし、何らかの事情により、第三者が発明の課題を解決できない属発明物を製造する必要がある場合もありうる。

そこで、属発明物の少なくとも1つが、発明の課題を解決できないことが立証された場合（課題要素が複数の場合には、少なくとも1つの課題要素を解決でき

ないことが立証された場合)には、請求項発明はサポート要件を充足しないと判断すべきである。このようにすれば、発明の課題を解決できない属発明物を製造しようとする者は、無効審判によって物性値限定発明についての特許を無効にすることができる。

しかし、この場合には、発明の課題を解決できない属発明物を製造しようとする者に、無効審判を請求して、属発明物の少なくとも1つが、発明の課題を解決できないことを立証しなければならないという負担を課する結果となる。

この点、発明の課題を解決できない属発明物を製造する必要がある場合はまれであると考えられる。また、属発明物の少なくとも1つ、たとえば自己が製造しようとする属発明物が、発明の課題を解決できないことを立証すること(課題要素が複数の場合には、少なくとも1つの課題要素を解決できないことを立証すること)は容易であると考えられる。

したがって、特許法第1条に規定する発明の保護の観点からするならば、発明の課題を解決できない属発明物を製造しようとする者は、上記の負担を忍受すべきである。

#### 4 まとめ

物性値限定発明以外の発明においては、通常、請求項発明に属するあらゆる物が実施可能であることを発明の詳細な説明に記載することは容易であり、また請求項発明に属するあらゆる物が発明の課題を解決できることを発明の詳細な説明に記載することは容易である。これに対して、物性値限定発明においては、物性値のあらゆる具体値を有する属発明物をどのように製造するかを発明の詳細な説明に記載することが困難である場合が少なくなく、また物性値のあらゆる具体値を有する属発明物が発明の課題を解決できることを、発明の詳細な説明に記載することが困難である場合が少なくない。

さらに、物性値限定発明以外の発明においては、通常、第三者が請求項発明に属する物のうちどのような物を製造することを望むかが明らかではない。これに対して、物性値限定発明においては、第三者が製造することを望むのは、発明の課題を良好に解決できる物性値の具体値を有する属発明物であり、このような物性値の具体値を有する属発明物が何であるかは明らかであるから、第三者が属発明物のうちどのような物を製造することを望むかは明らかである。

このように、物性値限定発明は他の発明とは異なる特有の性質を有するのであるから、特許法第1条に規定する発明の保護の観点から、物性値限定発明については上記の特有の性質を考慮して記載要件を考えるべきである。

すなわち、請求項発明が物性値限定発明である場合には、発明の課題を良好に解決できる実施例に示された物性値の具体値を有する属発明物の製造方法が、発明の詳細な説明に記載されていれば、実施可能要件を充足するとすべきである。

また、請求項発明が物性値が複数である物性値限定発明である場合には、発明の課題を解決できる実施例が複数示され、その実施例に示された物性値の具体値のうち最低値を下限とし、最高値を上限とするときには、サポート要件を充足するとすべきである。

#### 注

- (1) 知的財産高等裁判所平成25年6月27日判決(平成24年(行ケ)第10292号)
- (2) 不服2009-14917
- (3) 「特許・実用新案審査基準」第I部、第1章、3.2.1.(2)、②
- (4) 「特許・実用新案審査基準」第I部、第1章、3.2.1.(1)
- (5) 「特許・実用新案審査基準」第I部、第1章、2.2.1.3.(3)、例10
- (6) 「特許・実用新案審査基準」第I部、第1章、2.2.1.3.(3)、(b)

(原稿受領2013.11.7)