

# 数値限定発明についての 開示要件と保護範囲との調和

—製造技術発明の適切な保護を期待して—

会員 猿渡 章雄

## 要 約

欧米に比べて我が国の審査においては明細書の記載要件違背が指摘されることが多いという論説（解析レポート）があり、これは明細書の審査を受ける実務家としての筆者の実感とも一致する。このような傾向は製造技術保護の観点でも好ましくないのではないかとの問題意識のもとに、特許異議申立審査制度の再採用の機に、主として製造技術発明の保護を求めて採用される数値限定（片側限定）要件についての開示要件（特にサポート要件）の審査の欧米と同程度までの緩和を提言（要望）する。結果として発生が懸念される広すぎる物のクレームの保護範囲については、製造技術発明特許についての利用発明の成立の有無により調整し得るのではないかと考える。

## 目次

1. はじめに
2. 明細書の記載要件
3. 数値限定（片側限定）発明の特許性についての一判例及び考察
4. 期待される審査及び開示要件と保護範囲との調和
  4. 1：開示要件審査の緩和の提案
    4. 1. 1：クレーム解釈のダブルスタンダードの是非について
    4. 1. 2：期待される審査（トリプルスタンダード肯定論の提案理由）
    4. 1. 3：よくある拒絶理由(1)
    4. 1. 4：よくある拒絶理由(2)
  4. 2：緩和された開示要件審査のもとで許可された物のクレームの保護範囲の制限の可能性
    4. 2. 1：製造技術発明における数値限定を伴う物のクレーム
    4. 2. 2：製造技術発明における製造物のクレームの技術的範囲の制限（試論）(1)
    4. 2. 3：特殊パラメータによる限定要件の新規性の立証ないし疎明に関する補足
    4. 2. 4：製造技術発明における物のクレームの技術的範囲の制限（試論）(2)
  4. 3：特許異議申立制度の変遷についての私見
5. まとめ
6. おわりに

## 1. はじめに

本稿は、神戸大学の前田健准教授の「特許法におけ

る明細書による開示の役割—特許権の権利保護範囲決定の仕組みについての考察」と題する優れた著作<sup>(1)</sup>および「知財管理」誌2014年9月号掲載の「拒絶理由通知における記載要件判断の三極比較—日本を受理官庁としたPCT出願における傾向比較」という論説<sup>(2)</sup>に触発されて、特許出願の審査を受ける実務家の立場から、主として数値限定発明（特に片側限定発明）についての開示要件（特にサポート要件）の審査の在り方についての提言（要望）を行うものである。

## 2. 明細書の記載要件

上記「知財管理」誌の論説<sup>(2)</sup>は、日本国特許庁を受理官庁として、（すなわち、ほとんどが日本人の出願人により）出願されたPCT出願（2006年8月、12月、2007年4月、8月のそれぞれ第1週に国際公開されたもののうち日米欧の三極に移行された327件）が、日本、米国および欧州の各特許庁での第1回目の局通知で受けた記載要件に関する拒絶理由について、サポート要件、明確性要件及び実施可能要件に分けて、その傾向を分析したもので、我々弁理士を含めた特許出願の権利化を主たる業務とする特許実務家にとっては貴重な情報であると考えられる。他方、著作<sup>(1)</sup>は、その第4～5頁を見ると、これら記載要件（実施可能要件、サポート要件および明確性要件）のうち、明確性要件を除く、実施可能要件とサポート要件とを表裏一体の

ものとして「開示要件」と総称し、同著作全体としては、開示要件の充足度に応じた保護限界のあり方を解析しているものと解される。

上記「知財管理」誌の論説の記載の一部を、以下に引用させていただく。

#### 「4. 3 まとめ

以上の統計結果から次のような傾向を読み取ることができる。

まず、三極の審査において記載要件違反が指摘される割合は、明確性要件については欧米の方が多かったものの、サポート要件違反については、日本の方が多かった。具体的には、サポート要件違反の指摘件数は、日本は欧米の2倍以上、実施可能要件の指摘件数は、日本は欧米の1.5倍以上となっていた。この傾向は、受理官庁を特定せずに行った昨年度の当小委員会における検討結果と、同様の傾向であった。今回の調査では、対象を日本国特許庁を受理官庁としたPCT出願に限定しており、ほぼすべての案件は、日本での実務に慣れているものが大半であると考えられる（少なくともPCT出願を行うような出願人であれば、殆どの場合において日本の実務には精通していると考えてよいであろう）。このような調査対象において、先述の結果が得られたことは、日本におけるサポート要件及び実施可能要件の判断が、欧米と比較して厳格に判断されていることを示す結果であるといえる。…

また、三極の記載要件違反の傾向を技術分野別に比較すると、医薬・化学分野の方が機械・電機分野よりも指摘件数が際立って多いといった傾向がみられた。…」

また引き続き「5. 検討」の項目には、医薬・化学分野の発明の審査に関して、以下の記載も見られる。

#### 「5. 1 記載要件判断の特徴的傾向

…日本では、欧米と比べて、より具体的な開示を明細書に求める傾向が散見される。例を挙げると、化合物を対象とした発明において、日本では、実施例に具体的に記載された内容のみに基づいてサポート要件違反や実施可能要件違反を指摘されているのに対し、欧米では同様の拒絶理由通知されていない事例が少なからずみられた。特にパラメータによって規定された請求項については、日本において、数値範囲の一部しか実施例に記載されていないといった理由によるサポート違反を指摘される事例が、少なからず確認された。パラメータの全範囲についてについてくまなく実

施例を用意することは、出願人にとってはかなりの負担になる。このような観点からは、パラメータ範囲についての合理的かつ十分な説明が明細書においてなされている場合には、実施例の記載に縛られることなくサポート要件具備を認める等、柔軟な判断がなされることが望まれる。(ただし,...)」

上記した論説<sup>(2)</sup>の記載内容には、製造技術発明の中核をなす製造方法のクレーム及び結果物としての製造物のクレームを含む特許出願について、日米欧の三極について並列に審査を受ける経験が比較的多かった筆者もほぼ同じ感想を有する。

世界各国において本質的には共通の価値が認められる技術資産である発明については、世界共通の解釈基準による保護システムが与えられるのが理想であり、特に欧米に比べて相対的に製造技術発明の比重が高いと考えられる日本の特許出願審査において、製造技術発明の保護に逆行する運用傾向がみられるのは残念なことである。特に、日本以外のアジアの審査国において、本国である日本で与えられる以上の保護範囲での特許権の成立に関し躊躇する傾向（あって当然のように考えられるが、これを感じているのは筆者のみであろうか？）を考慮すると、上記のような日本の特許出願審査における欧米の運用基準とのずれの持つ意味は深刻なもののように考えられる。もっとも、平成23年（2011年）9月の「明細書及び特許請求の範囲の記載要件」の審査基準の改定において、2.2.1.2 第36条第1号の審査において、請求項にかかる発明と、発明の詳細な説明の対比・検討に際しては、「発明の詳細な説明に記載された特定の具体例にとらわれて、必要以上に特許請求の範囲の減縮を求めることがないようにする。」との注意規定が導入されたため、サポート要件の充足の有無の判断に際しての実施例偏重の傾向は、大分、緩和されているようにも思われる。

### 3. 数値限定（片側限定）発明の特許性についての一判例及び考察

一例として、著作<sup>(1)</sup>の第318頁その他にも引用されている高純度アカルボース事件（平成19年(ワ)第26761号；東京地裁平成20年11月26日判決）を挙げる。

#### （1）事件の概要

この事件は、以下の文言の請求項1～3（精製アカルボース組成物）および請求項4（精製アカルボース組

成物の製造法)を含む請求項1~10を有する特許第2502551号について、の特許権侵害差止等請求事件であった。

「【請求項1】 水とは別に約93重量%以上のアカルボース含有量を有する精製アカルボース組成物。

【請求項2】 水とは別に約95~98重量%のアカルボース含有量を有する特許請求の範囲第1項記載の精製アカルボース組成物。

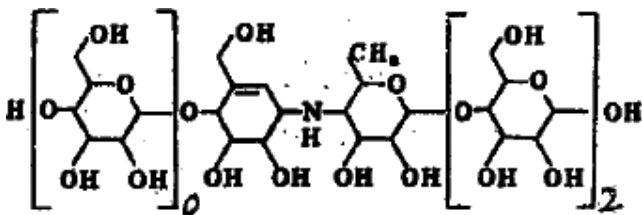
【請求項3】 水とは別に約98重量%のアカルボース含有量を有する特許請求の範囲第1項記載の精製アカルボース組成物。

【請求項4】 カルボキシル基を有し且つデキストラン、アガロース及びセルロースに基づく弱酸性カチオン交換体、或いはポリアミドを添加したデキストラン、アガロース及びセルロースに由来する交換体を充填剤として含有するカラムに、予備精製したアカルボースをpH3.5~7の1~20重量%水溶液で適用し、カラムをもつばら脱気した蒸留水で溶出させ、精製アカルボース組成物を溶出液から常法で単離することを特徴とする水とは別に約93重量%以上のアカルボース含有量を有する精製アカルボース組成物の製造法。

【請求項5】 … (以下、略) 」

特許第2502551号公報(以下、「本件特許明細書」)によれば、アカルボースは、名称がO-4, 6-ジデソキシ-4- [(1S, 4R, 5S, 6S)-4, 5, 6-トリヒドロキシ-3-(ヒドロキシメチル)-2-シクロヘキセン-1-イル-アミノ] - $\alpha$ -D-グルコピラノシル-(1 $\rightarrow$ 4)-O- $\alpha$ -D-グルコピラノシル(1 $\rightarrow$ 4)-グルコピラノース(註:原告を出願人とする先行公開公報(特開昭57-185298号公報:被告の提出した乙2)によれば下記構造式を有する)という化合物であり、人間の小腸のサッカラーゼ酵素複合体の阻害剤であり、糖尿病の処置のための薬剤に使用される、とされている。

構造式:



(図1:アカルボース化学式)

事案においては、アカルボース含有量が99.3~99.7重量%であるアカルボース組成物を含む被告製剤が、上記本件特許の請求項1の技術的範囲に含まれ、本件

特許権を侵害するとして、被告製剤の製造および販売等の差止等を求めた原告の主張が、本件特許の請求項1が無効であるとの判断に基づき、裁判所により退けられた。無効の理由は、第1に乙2等の先行技術の存在による新規性欠如(特許法第29条第1項第3号違背)であり、第2に本件特許明細書には、純度が93~98重量%のアカルボース組成物を得た実施例しか含まれておらず、当業者がより高い純度のアカルボース組成物を得るための開示がなされていない(実施可能要件の欠如、旧特許法第36条第3項違背)、というものである。

(2) 私見としては、上記本件事案において、本件特許の請求項1が無効であり、したがって、本件特許権行使は認められない、との結論については、全く異論はない。しかし、(イ)本件事案においては、全く妥当と考えられる新規性欠如という第1の無効理由に加えて、第2の実施可能要件の欠如という無効理由を挙げることが必要あるいは妥当であるかという点、更には(ロ)本件事案において、そもそも実施可能要件の欠如という第2の無効理由が妥当であるか否かという点、については疑問がある。

個別的事案における結論の妥当性が重視される侵害事件においては、上記(イ)の点に関して、妥当と考えられる新規性欠如という第1の無効理由のみで無効の結論が得られる以上、更に第2の無効理由を挙げる必要はないと解される。しかし、筆者は、(ロ)本件事案において、そもそも実施可能要件の欠如という第2の無効理由は妥当でないとする。

本件特許明細書が云うように、従来技術では、純度78~88%のアカルボースしか得られなかったことが事実であるとしたら、純度が93%以上で得られたアカルボースは、新規且つ有用で、当業者が容易に発明し得たものではないという、特許法第29条第1項および第2項の要件は満たすと考えられ、実施例で得られたアカルボースの純度が93~98%であることのみを以て、実施可能要件を否定する必要はないと考えられる。換言すれば、本件特許発明は、アカルボースという有用物質を従来では得られなかった高い純度(純度93%以上)で得たことに新規性及び進歩性を有するのであって、純度が93~98%の純度を実現した実施例の存在により新規性且つ進歩性のある特徴に関しての実施可能要件を満たすと考える。「純度が93%以上」という表現は、従来品との区別、すなわちより高い純度

であることを客観的に表現するために特許法第36条第6項第2号（請求項の明確性）の観点で要求される表現であって、100%は排除されないとしても、「93~100%」という範囲表現とは異なるものとして理解されるべきである、と考える。

本件事案のように、純度99.3~99.7重量%のアカルボースの被告製剤が、本件特許発明の技術的範囲に含まれるか否かの点は、この本件特許明細書の実施例で実現された93~98%を超える純度を有する被告製剤の製造技術が、製造技術発明としての本件特許発明の利用発明に相当するか否かの観点で、さらに吟味するのが良いと解する。この点については、後でさらに考察する。

なお、本稿は、「製造技術発明」という、必ずしも一般化していない用語を用いて議論を進めている。本稿において、「製造技術」とは、特許法第2条にいう「物を生産する方法の発明」における「物を生産する」ための技術（すなわち「生産技術」）とほぼ同義であり、「生産技術」の代わりに「製造技術」の語を用いるのは、技術者としての筆者の感覚に基づく好みに従っているということをご理解いただきたい。したがって、特許法第2条との関連でいえば、「製造技術発明」は、製造の結果物（すなわち「製造物」）を伴わない単独方法発明（第2号）、ならびに製造物の利用価値（用途ならびに用途適性）にのみ特徴（新規性及び進歩性）を有し、物の製造技術には特徴を有さない製造物の発明（第1号の一部）は、対象としない。すなわち専ら物の製造技術（製造方法）（第3号）に特徴を有し、新規且つ有用な製造物の特定が可能であれば、製造方法のクレームに加えて、結果物である製造物自体のクレームの特許性が認められる発明、の意味で「製造技術発明」の語を用いている。「製造物」に、第1号の「物」に含まれるプログラム等を含むか否かに関しては、明確に意識していない。特に明確に排除する理由はないが、対象とする必要は乏しいのではないかと考えている。

#### 4. 期待される審査及び開示要件と保護範囲との調和

##### 4. 1：開示要件審査の緩和の提案

##### 4. 1. 1：クレーム解釈のダブルスタンダードの是非について

無効等の判断のための発明の要旨認定と、侵害の判

断のための発明の要旨認定（ダブルスタンダード肯定論に従えば「特許発明の技術的範囲」の認定）との間に基本的に相違を認める（ダブルスタンダード肯定）か、これを否定する（ダブルスタンダード否定）か、に関して議論がある。一般には、ダブルスタンダード肯定が通説であると考えが、一つの発明についての出願から成立した特許権の行使までの各局面における発明の要旨認定に関する統一的解釈を志向するシングルスタンダードの理論的魅力的な故か、ダブルスタンダード肯定に対する批判<sup>(3)</sup>もある。

筆者もダブルスタンダードの肯定が妥当と考える。技術開発（発明）の保護・奨励と、その利用による産業の発達を目的とする、極めて実際的な法律である特許法の法目的の達成に直接的に結びつく、発明者の保護と第三者の利益という対立する利害関係の調整のためのクレームの解釈論としては、特に現実の事件における侵害判断の個別的妥当性を重視して、無効等の判断のための発明の要旨認定と、侵害の判断のための発明の要旨認定（「特許発明の技術的範囲」の認定）との間に相違を容認するダブルスタンダードはやむを得ない、と考える。判断時点ならびに対比すべき技術の内容及び実施態様によって対象発明の要旨認定が変化する原因となる、発明（技術進歩）の累積性（漸進性）と予測困難性（革新性）という基本的な二様性、特に前者の累積性（漸進性）、の考慮に欠けるという点において、ダブルスタンダード否定には無理があると考えられる。

上記した高純度アカルボース事件について付言した筆者の開示範囲要件審査と保護範囲の調整論は、ダブルスタンダード肯定からさらに進んで、審査における発明の要旨認定には、無効判断における発明の要旨認定よりも、侵害の判断のための発明の要旨認定（「特許発明の技術的範囲」の認定）からの更なる乖離を認めてもよいのではないかと試論（いわば、トリプルスタンダード肯定論）を前提とするものである。

#### 4. 1. 2：期待される審査（トリプルスタンダード肯定論の提案理由）

上記「高純度アカルボース事件」は、目的化合物の純度の向上のみに基づく特許発明についての開示要件（と保護範囲との調和）が問題となった事件と考えられる。しかしながら、実際の事件では、純度の向上のみで特許発明が成立するケースは少ないと考えられ

る。(上記事案でも、同一出願人の先行技術である乙2等で、所定の高純度は実現していたと、認定されている。)また、筆者は化合物の純度改良技術に関連する更なる知識を有さない。

したがって、以下では、数値限定の組合せによる以下の仮想請求項を有する仮想発明(ではあるが、実際の発明の変形に基づく仮想例であって、実現性が皆無とは言えないと考えられる)に基づいて、開示要件と保護範囲の調和の問題を更に考察してみたい。

<仮想発明A>

(仮想請求項)

【請求項1】空隙率(=(真密度-嵩密度)/真密度×100)が70%以上で、圧縮強度が10MPa以上である樹脂Xの発泡成形体。

【請求項2】熱可塑性樹脂X100重量部と樹脂Xの軟化温度±10℃の分解温度(ここでは、仮に、半減期=5分を与える温度)を有する発泡剤Y0.1~1.0重量部との混合物を、樹脂Xの軟化温度+10~20℃の温度で1分以内に混練後、樹脂Xの軟化温度+5~15℃の型中で10分以上発泡成形し、室温まで放冷する請求項1に記載の樹脂Xの発泡成形体の製造法。

(発明Aの概要)

従来技術として、熱可塑性樹脂Xと発泡剤の混合物の加熱溶融発泡→冷却により、空隙率が50~60%で、圧縮強度が8~9MPa程度の発泡樹脂成形体を得る製造技術が知られている時に、熱可塑性樹脂Xの軟化温度との関係で適正な分解温度を有する発泡剤Yの使用により、圧縮強度の低下を招かずに、空隙率を上昇させた(したがって、軽量化した)樹脂Xの発泡成形体を得られたというのが、本発明Aの製造技術であり、それを空隙率が70%以上で、圧縮強度が10MPa以上という数値限定の組み合わせを特徴とする製造物(樹脂発泡成形体)として表現したのが上記請求項1、製造方法として表現したのが上記請求項2である。一般に樹脂発泡体の空隙率と圧縮強度とはトレードオフの関係にあるので、上記したような従来技術との対比においては、本発明Aについての上記請求項1および請求項2は、現行審査基準において、いずれも特許され得るものであると思料される。

#### 4. 1. 3: よくある拒絶理由(1)

上記仮想発明Aのような特許出願の審査においては、最近では減少しつつあると考えられるものの、まず、

「本願明細書において請求項1の発泡樹脂成形体として開示されるものは、請求項2の製造方法により得られるものだけであるのに、請求項1にその旨の限定がない」という、多くはサポート要件違背(特許法第36条第6項第1号違背)の拒絶理由が提示されることが頻繁にあった。これは、請求項1に、プロダクト・バイ・プロセス(PBP)クレーム限定の導入を示唆するものであって、特に上記事案のような、数値限定による製造物の請求項に対する拒絶理由として多く提示される傾向があると解される。しかしこのような運用は、以下の(イ)~(ハ)のような特許法解釈の原則ないしは審査基準に照らして、不相当と解される。

(イ) 昭和50年特許法改正(第32条改正による、所謂、物質特許制度の導入)により、新規且つ有用な(すなわち、特許法第29条第1項の要件を充足する)物の発明は、その発明が出願時の当業者にとって容易に発明しえたものでない限り(すなわち同条第2項の要件を充足する限り)、その製造法とは別個の請求項として、特許されることが明らかになっている。

(ロ) 物の発明に関しては、不明確にならないことを前提として、数値限定を伴う機能・特性等により表現した請求項として規定できる(審査基準第I部第1章「明細書及び特許請求の範囲の記載要件」2.2.2.4(1);同旨:EPO審査ガイドラインPart F-CapterIV, 4.11)。

(ハ) プロダクト・バイ・プロセスクレームについては、「(i)発明の対象となる物の構成を、製造方法と無関係に、物性等により直接的に特定することが不可能、困難、あるいは何らかの意味で不適切…であるときは、その物の製造方法によって物自体を特定することができる(プロダクト・バイ・プロセスクレーム)。」と審査基準(第I部第1章明細書及び特許請求の範囲の記載要件2.2.2.4(2)①(i))にも記載されるとおり、プロダクト・バイ・プロセスクレーム限定は、物の発明の特定方法としてはむしろ例外とされている。また最高裁判決(平成24年(受)第1204号、平成27年6月5日判決)を受けて、上記したプロダクト・バイ・プロセスクレームを許容する特殊事情(「不可能・非実情的事情」)の不存在は、明確性要件(特許法第36条第6項第2号)違背であるとして、特殊事情の存在の有無に関して釈明を求めるとの拒絶理由を発行するという、特許庁の運用変更<sup>(4)</sup>も発表されている。またプロダクト・バイ・プロセスクレームには、従来より、

上記最高裁判決（とこれにより破棄された知財高裁の大合議判決の対立）の原因となった、その権利解釈における不明瞭性（物同一説と製法同一説との対立）が多く議論されている<sup>6)</sup>。

それにもかかわらず、上記のような拒絶理由が頻繁に提示されてきたのは、「一つの製造方法の開示しかないのに、他の製造方法による製造物に及ぶ独占権を与えるのは、衡平に欠ける」との考えが根底にあるものと考えられる。著作<sup>7)</sup>も各所（例えば、382頁、318頁、420頁等）において、「このような物質特許の絶対的保護制度は、政策的判断により正当化されているにすぎない」として、かなり懐疑的な立場をとっている。しかしながら、筆者は、物のクレームによる絶対的な保護は、製造方法クレームによる脆弱な保護を補完して、製造技術発明を適正に保護するための必要悪であり、上述のような保護の衡平の欠如の懸念については、むしろ製造技術発明を前提とした先後発明間での利用発明の成立の有無の判断、立証責任の分配により、これを緩和して、保護の適正化を図るべきではないか、と考える。

審査における発明の要旨認定には、無効判断における発明の要旨認定よりも、侵害の判断のための発明の要旨認定（「特許発明の技術的範囲」の認定）からの更なる乖離を認めるトリプルスタンダード肯定論によれば、製造技術発明の審査において、少なからぬ審査官が持つと思われる疑問、すなわち「一つの製造方法の開示しかないのに、他の製造方法による製造物に及ぶ独占権を与えるのは、衡平に欠ける」との問題意識を緩和し、審査の軽減を図ることが可能ではないかと考える。つまり、審査過程においては、出願された発明の新規性（及び進歩性）の有無の審査を第1に、次いで実施可能要件（新規な発明の実現性）およびクレームの明確性の充足の有無の審査を第2に行い、サポート要件の審査（例えば、発明の新規性に関係ない、片側みの数値限定発明における逆側の数値限定の要求、あるいは実施例にのみ基づく過度な保護範囲の制限の要求を伴う審査）については、その緩和が図られるべきではないか、と考える。

その理由は、1) 製造技術発明の審査には、必ずしも広くは公開されていない文献の存在を含めて、限られた審査期間においては網羅しきれない先行技術調査（技術進歩の累積性に基づく過去あるいは最新の先行技術の調査）が必要であること、2) そのため、本来、

最も重視されるべき、新規性・進歩性の審査に比べて、明細書単独での審査が可能な記載要件（特にサポート要件）の審査が、過重化されて、欧米の審査傾向との差異を生み出しているのではないかと考えられることによる。

なお、公衆審査の再拡充（特許付与後の異議申立制度の再採用及び拡充）により、特許の有効性の一応の確定のために重視されるべき、新規性（及び進歩性）ならびに実施可能要件の審査の充実が期待できるものと解される。例えば、上記高純度アカルボース事件の特許発明に対しても、特許異議申立制度の適用があり、そこで被告の提出にかかる乙2等（特許権者自身の先行技術）の提示があれば、本件特許発明の有効性はその時点で阻止された可能性が高い、と解される。

#### 4. 1. 4：よくある拒絶理由(2)

上記のような拒絶理由(1)に加えて、仮に上記のような仮想発明 A の実施例において得られた発泡成形体の空隙率範囲が70~80%、圧縮強度範囲が10~15MPaであったときに、その審査において、クレーム1において発泡成形体の空隙率が70%以上、圧縮強度が10MPa以上と規定され、上限が規定されていないことに関して、実施可能要件違背あるいはサポート要件違背（特許法第36条第4項第1号あるいは第6項第1号違背）、の拒絶理由が提示されることが多くある。筆者は、この観点での拒絶理由の提示も抑制されるべきである、と考える。

なぜならば、上記仮想発明 A の要旨は、高い圧縮強度と高い空隙率を兼ね備えた樹脂 X の発泡成形体の実現にある。すなわち、従来技術と異なる樹脂 X の発泡成形体の新規な（且つ進歩性ある）特徴は、圧縮強度及び空隙率の下限の組合せにあるのであって、これら特性の上限の如何にかかわらない。つまり、審査の対象は、圧縮強度及び空隙率の下限の組合せが、従来技術のそれと対比して新規か否か、という点の判断が一義的であって、これら特性の上限の如何は、仮想発明 A の新規性（及び進歩性）の如何に無関係である、と考えられる。そして、新規且つ有用な（例えば製造物）の発明は、それ自体で進歩性を有することが多い（なぜならば、有用であって実現されなかった発明には当業者による実現の困難性が推定される）ということも考慮すると、発明の特許性判断の根幹は新規性の考究ということが云える場合が多いと考えられ

る。このような観点で対比すると、欧米の審査では、従来技術に対する発明の新規性の考究が極めて重要な割合を占めるのに対して、日本では、従来技術に対する新規性あるいは進歩性の欠如というように、並列した拒絶理由が提示されることが多く、新規性の考究という観点での審査が軽んじられている傾向を感じるのは、筆者だけであろうか。

いずれにしても上記仮想発明 A の新規性・進歩性を判断するのに、空隙率および圧縮強度の上限は、ほとんど関係なく、結果として生ずる保護範囲（例えば、空隙率に関して、実現性のない 100% を含めた 70~100% を想定することは無意味であろう）の広さに関して、実施例による実現範囲のみに着目して、請求項への記載を求めること、あるいは上限の適正化を過剰に求めることは、出願前における過度の実験を求めるという出願人への負担の面のみならず、審査効率の観点からも好ましくないと考える。

#### 4. 2：緩和された開示要件審査のもとで許可された物のクレームの保護範囲の制限の可能性

##### 4. 2. 1：製造技術発明における数値限定を伴う物のクレーム

数値限定発明についての開示要件と保護範囲の問題を考えるにあたっては、製造方法の発明を中核とする製造技術発明の特許出願において、何故、製造方法のクレームに加えて、数値限定を含む物のクレームが含まれるのか、という点を考察する必要がある。それは、端的に言って、製造方法のクレームのみであると、権利行使が極めて困難であるからである。一般に、特許発明の権利行使においては、クレームの全要件の充足が原則であり、その立証責任も特許権者側にあるとするのが原則であると解される。ここにおいて、物のクレームがなく、製法クレームのみであれば、権利行使には多大な困難が予想される。その困難の内容は以下の様なものである。

(イ) 上記仮想発明 A についての製法クレーム 2 は、製品発泡成形体に要求される空隙率 70% 以上、圧縮強度 10MPa 以上の特性を担保するために、かなり詳細な製造条件規定を含んでいる。このような製造条件を含む被疑侵害製法（イ号製法）の詳細を、被疑侵害者の協力を得ずに、特許権者が智得することは、ほとんど不可能であると考えられる。民事訴訟法第 163

条による当事者照会および第 220 条の文書提出義務の規定は、同法第 197 条①三の除外事項「技術又は職業の秘密に関する事項」の壁を乗り越えて、イ号製法の詳細を明らかにするほど強力なものとは考えがたい。

(ロ) 特許法第 104 条は、「物を生産する方法の発明について特許がなされている場合において、その物が特許出願前に日本国内において公然知られた物でないときは、その物と同一の物は、その方法により生産したものと推定する。」と規定する。しかしながら、この条文の適用のためには、パリ条約の優先権主張を伴う出願についての「特許出願前」とは、「日本国内において公然知られた」とは、推定を覆すための要件、被告方法の実施の認定、等の多くの議論<sup>6)</sup>のある事項についての判断が必要となる。

このような、製法クレームの権利行使の困難性は、製造技術発明の保護を、有名無実にしかねない問題点をはらんでいる、と筆者は解する。

したがって、上記のような製法クレーム 2 に基づく権利行使の困難性を回避するために、審査により新規性の認定を受けたことにより、侵害の立証が容易な製造物のクレーム 1 の特許を受けることが、極めて有用となる。少なくとも、筆者が関係した製造方法の発明を中核とする製造技術発明において、あえて数値限定による製造物のクレームの特許を求めた例の多くは、この製法クレームに基づく権利行使の困難性の回避が主眼であった、と理解する。

##### 4. 2. 2：製造技術発明における製造物のクレームの技術的範囲の制限（試論）(1)

上記 4.1.2~4.1.4 に述べたようなサポート要件について緩和された審査の結果として生じ得る保護範囲の広さと、実施例での実現範囲との乖離の問題は、侵害判断において、本件特許発明の物のクレームの文言上の保護範囲内にあるが、その実施例の範囲外にあるイ号発明については、本件特許発明との製造技術発明としての技術思想の同一あるいは類似性に基づき、利用発明に相当するか否かを判断し、侵害あるいは非侵害の判断をすることにより緩和可能ではないか、と考える。

より具体的には、特許権者がイ号製造物について、本件特許発明の物のクレームの文言侵害を立証した際には、被疑侵害者において、イ号製造物の製造方法が、本件特許発明の製造法とは、本質的に異なることによ

る製造技術としての異質性，したがって，利用発明でないこと，を立証したときには，非侵害と認定され，それが不可の場合には侵害と判断されることになる。

上記した立証責任の分配（換言すれば，製法クレームの適用の観点からいえば，イ号製造方法の非侵害についての被疑侵害者への立証責任の転換）により，製造方法クレームの文言侵害の立証の困難性に伴う，その保護の実効性が低いという問題は，本質的に改善される，と考える。なお，特許法第104条は，前述したように，「物を生産する方法の発明について特許がなされている場合において，その物が特許出願前に日本国内において公然知られた物でないときは，その物と同一の物は，その方法により生産したものと推定する。」と規定するが，この推定を受けるための前提としての出願前における製造物の新規性の立証は，それ自体容易ではない。しかし，製造方法のクレームに加えて製造物のクレームが含まれる製造技術発明の特許については，その製造物クレーム要件を充足するイ号製造物が本件特許発明の出願時において新規なものであることは審査過程で既に認定されており，この点の立証が不要なことによる訴訟遂行要件の緩和効果は多大なものとなる。

これに対し，被疑侵害者に対するイ号製造物の製造方法の開示の要求は，企業秘密の保護の観点で問題である，との立場もあり得るが，開示の代償としての独占権の付与による発明の保護・利用の促進を目的とする特許法の基本的性格からも，企業秘密の保護あるいはイン・カメラ手続きによる秘匿の要請を譲歩させることにも合理性がある，と解される。イ号製造物の製造方法を開示することは，物のクレームの保護の絶対性による保護の弊害を緩和するための例外を認めるための要件であり，このような例外の適用のための要件としては，企業秘密の保護の観点からは酷と考えられる厳格なイ号方法の開示の要求があってもしかるべきである。他方，本件特許発明の製造方法とは異なるイ号製造物の製造方法の革新性の検証のためには，製造技術者の立ち会わないイン・カメラ手続きによる開示は不十分な場合が多いと解されるからである。

もっとも，数値限定による物のクレームの新規性認定に関しての現行の審査基準は，上記した物のクレームの持つ効力からすると若干緩過ぎるくらいも感ずる。すなわち，審査基準第II部第2章は，いわゆる特殊パラメータ限定クレームの新規性判断に関して，以

下の基準を含む。

#### 「1. 5. 5 新規性の判断

…

#### (3) 機能・特性等による物の特定を含む請求項についての取り扱い

①機能特性等により物を特定しようとする記載を含む請求項であって，下記(i)又は(ii)（注：いわゆる特殊パラメータ発明）に該当するものは，引用発明との対比が困難となる場合がある。そのような場合において，引用発明との厳密な一致点及び相違点の対比を行わずに，審査官が，両者が同じものであるとの一応の合理的な疑いを抱いた場合には，その他の部分に相違がない限り，新規性が欠如する旨の拒絶理由を通知する。出願人が意見書・実験証明書等により，両者が同じ物であるとの一応の合理的な疑いについて反論し，釈明し，審査官の心証を真偽不明となる程度に否定することができた場合には，拒絶理由が解消される。出願人の反論，釈明が抽象的あるいは一般的なものである等，審査官の心証が変わらない場合には，新規性否定の拒絶査定をする。

ただし，…」（注及び下線は筆者による）。

上記仮想発明Aの例は，組み合わせ特性(ii)の発明に相当すると解される。

上記審査基準において下線を付した部分，すなわち，審査官の（新規性否定の）心証を真偽不明となる程度に否定することができた場合には，拒絶理由が解消するという基準は，数値限定発明クレームの効力および物の発明の効力を考慮すれば，その新規性の考究を徹底すべきであるとする筆者の立場からは疑問なしとしない。新規性の否定が真偽不明となるというのでは足りず，引用技術による実質的非開示について，証明までには至らぬとしても，疎明（非開示である蓋然性が高いという心証を与える）という程度の議論あるいは実験報告書の提示が要求されるべき，と考える。

しかし，上記の特殊パラメータ限定に関する審査基準を，将来的な特許異議申立審判あるいは無効審判の前提としての審査の運用基準，と解すれば，トリプルスタンダード肯定論に立つ筆者の問題とすることではないかとも思われる。

#### 4. 2. 3：特殊パラメータによる限定要件の新規性の立証ないし疎明に関する補足

特殊パラメータ限定を含む数値限定要件の新規性の



立証ないし疎明のためには、引用刊行物（特に先行特許文献）の実施例のうち、審査対象出願における製造方法の要件にできるだけ近接したものを選択して追試することが、多くの場合において妥当であろう。特に発明の規定に数値限定が利用される頻度が多い化学技術分野においては、発明の詳細な説明において、発明の構成ならびに実施可能要件の開示のための一般的な記載に加えて、発明の実施の条件および評価データの記載を含む実施例の記載が含まれるのが通常である。そして、この発明の詳細な説明の記載を構成するための実務においては、技術開発過程においてまず発明の効果を達成すると考えられる条件を中心としてその周辺の条件を含めていくつかの実験が行われ、それらの実験結果をもとに発明を構成する要件が検討され、実験群を、発明の範囲内の実施例と、範囲外の比較例に振り分けて記載し、さらに発明の構成要件について発明者の技術的知見に基づくある程度の期待範囲を含めた一般的な発明の構成の記載が行われるのが、通常と考える。そして、このような化学分野の発明の明細書作成の実務を考慮すれば、その明細書の中核をなすのは実施例の記載であり、実施例の記載を離れた発明の把握は本来誤りであると考えられる。特に、化学分野の発明の明細書には、発明の構成要件の各々（例えば製造技術発明においては、原料成分の各々、処理条件の各々）について期待範囲を含めた膨大なりリストならびに広い範囲の記載が行われる場合が少なからずあり、これら構成要件の各々の組合せが、逐一開示されているとの前提での明細書の解釈は、審査対象発明の明細書にしても先行発明の明細書にしても妥当でないと考えられる。他方、個々の実施例には発明の構成要件の組合せが全て開示されているのが原則であり、かつその発明のベストモードを含む実施例が含まれているのが、明細書（発明の詳細な説明）の記載の原則である。この点は、米国特許法第 112 条(a)が明示的に記載し、日本の特許法施行規則が第 24 条の様式第 29 の備考 14 の「発明の詳細な説明の記載要領」のホに「特許を受けようとする発明の属する技術の分野における通常の知識を有する物がその実施をすることができるよう、発明をどのように実施するのかを示す発明の実施の形態を記載し、必要があるときはこれを具体的に示した実施例を記載する。その発明の実施の形態は、特許出願人が最良と思うものを少なくとも一つ掲げて記載し、...」と記載するところから明らかであ

る。なお、ヨーロッパ特許法には、このベストモード記載に関して、明示の規定はないようであるが、特許権が、明細書による開示の代償として与えられるものである以上、発明のベストモードの記載があるとの前提で、明細書の解釈をすることに何ら妨げはないと思われる。

したがって、特殊パラメータ限定を含む数値限定要件を含む発明の審査において、審査対象出願の出願人が、引用刊行物（特に先行特許文献）の実施例のうち、審査対象発明の製造方法の要件にできるだけ近接したものを選択して追試した結果が、審査対象発明において特徴とする数値限定条件を満足せず且つその差が顕著であるとすれば、審査対象発明の新規性及び進歩性を認定することが妥当であると解される。また、仮に、このような解釈が、明細書によるベストモードの開示を義務と解していない先行特許文献の出願人に対して不利な扱いになるとしても、有用な発明の開示の代償として独占権を付与することを基本原則とする特許制度の運用基準としてなんら不都合はないものと解釈される。

#### 4. 2. 4：製造技術発明における物のクレームの技術的範囲の制限（試論）(2)

ここでは、上記 4.2.2：製造技術発明における物のクレームの技術的範囲の制限（試論）(1)で述べた一般論を、4.1.2で示した仮想発明 A についての物のクレームの技術的範囲を、後発発明との関係でどのように解するか、という観点で敷衍して述べてみたい。

すなわち、製造技術発明における数値限定を伴う物のクレームの存在意義が、上記 4.2.1 に述べたように、製法クレームに基づく権利行使の困難性の回避に主眼があると認められ、また上記 4.1 に述べたように数値限定において片側限定のみで足りるとし、逆側の限定（上述の仮想発明 A についての発泡成形体の空隙率および圧縮強度の上限）の省略を許容することの正当性が認められるとしたら、それにより成立した数値限定を伴う物のクレームの技術範囲をある程度制限することも考えられる。

それは、上述した仮想発明 A についての、物のクレーム 1 においても予想される先述した懸念、すなわち、(i)一の製造法のみ開示により他の製造法による物にも独占権が及ぶこと、および(ii)特定の構成要件に関する片側限定により一見広すぎる保護範囲を持

つ物のクレームが許されること、への懸念の緩和を目的として、侵害の有無を利用発明の成立の有無により決定しようとする試論である。ここにおいて、製造技術発明特許に対する「利用発明の成立の有無」とは、物のクレームの文言範囲内にある被疑侵害物（イ号）による侵害の有無を、製法クレームの範囲内にあるか否かではなく、製造技術発明の思想を利用するか、否かで判定しようとするものである。いわば「そっくり説」による「利用発明」の特殊な一態様に該当するか、否かの判定に相当する、と解する。それに従えば、被疑侵害物（イ号）発泡成形体に対する、侵害判断は次のように進められる。

（イ）原告によりイ号発泡成形体の空隙率が70%以上且つ圧縮強度が10MPa以上であることの立証が行われ、それにより侵害の認定に近い推定がなされる。

（ロ）上記推定は、被告が、発明Aにかかるクレーム2の製法とは異質な製造法によりイ号発泡成形体を得たことを立証したことにより覆され得る。要求されるイ号発明の製造方法の異質性（物のクレーム1に関して発明Aの利用発明の否定の可能性）を考察するために、以下の仮想製法発明B～Dを挙げる：

<発明B>

発泡剤として、仮想発明Aのクレーム2における発泡剤Yを用いるが、分解温度、使用量、発泡条件等において異なる。

<発明C>

発泡剤Yの代わりに、樹脂Xの発泡処理中に樹脂Xの結晶性を向上し、したがって生成する発泡体の圧縮強度の向上作用を有する発泡剤Zを用いる。

<発明D>

発泡剤Yに加えて、樹脂Xの冷却中に樹脂Xの結晶化を促進する作用を有する樹脂Xの可塑剤を加えた混合物の加熱発泡ならびに冷却後の抽出工程を経て、発泡成形体を得る。

（ハ）利用発明の否定に要求されるイ号発明製造方法としての異質性は、上記発明B～Dの製造方法自体の異質性に加えて、得られる発泡成形体の空隙率および圧縮強度のレベル（例えば、圧縮強度を12MPaに固定したときの空隙率のレベル）の向上の程度、を加味して行われる。

ケース毎に上記（イ）～（ハ）の検討を通じて、例えば、空隙率および圧縮強度向上原理が発明Aと類似

する発明Bでは得られる発泡成形体の空隙率および圧縮強度のレベルの如何にかかわらず異質性が満たされないが、空隙率および圧縮強度向上原理に異質な要素が含まれる発明CおよびDにおいては、空隙率および圧縮強度のレベルの向上（例えば、圧縮強度を12MPaに固定したときの空隙率のレベルが発明Aの実施例における70～80%に比べて85%に向上）が認められれば、発明Aとの異質性が認められ、その技術的範囲外と認定される、というような判断が行われると想定される。もっとも、筆者は、このような想定事例において、どのような場合において、利用発明の非成立、したがって文言上想定される製造物のクレームの保護範囲の絶対性の否定、が妥当であるかという基準に関し、特定の主張をする意図はない。

また、上記判断には、その保護範囲の判定の対象となる仮想発明Aの従来技術に対する革新性の有無との衡量により行われる必要性があるのはもちろんである。上記仮想発明A～Dの事例は、多くの技術開発に認められる技術進歩の累進性を含めてより具体的に考察する便宜として提示したものであって、仮想発明A自体の革新性が実感できないという不備は、筆者も自認するところであり、ご容赦いただきたい。

なお、上記した仮想発明Aのような数値限定クレームにおいて片側限定（すなわち逆側の限定の省略）を許容する審査は、欧米の審査プラクティスにおいて通常に採用されているものであるから、上記試論は、欧米の現行プラクティスに比べて、成立した片側数値限定の組合せを有する製造物のクレームの保護範囲を制約するための試論に過ぎないと解される。

#### 4. 3：特許異議申立制度の変遷についての私見

上記において、特許付与後の異議申立制度の再採用について言及した。本稿の主題（数値限定発明についての開示要件と保護範囲との調和）とは離れるが、「製造技術発明の適切な保護」という副題に向けた審査への期待に関連するので、我が国における特許異議申立制度の変遷についての私見を述べてみたい。

平成26年（2014年）特許法改正により、平成15年（2003年）特許法改正により廃止された特許付与後の異議申立制度が再採用された。その理由は、（イ）口頭審理を原則とする煩雑性および（ロ）請求人が被疑侵害者であるとの推定を受けやすい等の理由により利用率の低い特許無効審判に加えて、（ハ）無効な特許の存続

の可能性を低減させるより簡易な制度としてやはり異議申立制度が必要である、との意見が多かったためであると考えられる。ただし、異議申立人が意見を述べる機会が申立当初に制限されるという先の付与後の異議申立制度の最大の欠陥を是正するために、異議申立に対し特許権者による訂正があった場合には、異議申立人に意見書提出の機会を認める（特許法第120条の5第5項）という改正が行われている。

しかしながら、これは筆者の私見になるが、大正10年（1921年）の法改正により導入され平成6年（1992年）の法改正により付与後の異議申立制度にとって代わられるまで存続した付与前の異議申立制度（昭和34年（1959年）特許法第55条～第63条）にもいくつかの良い点があったように思われる。廃止の最大の理由は、付与前特許異議申立制度及びその前提として必要な仮保護の権利の発生を伴う出願公告制度、という自国にはない制度に対する欧米の不満に基づく日本への改善の要求であった、と理解する。

筆者が感ずる廃止された付与前異議申立制度の長所は、主として以下の様な点である。

- (a) 平成26年特許法改正により導入された新しい付与後の異議申立制度よりも高い程度の当事者対立構造。筆者の経験では、出願人による明細書（特許請求の範囲を含む）の補正の有無にかかわらず異議申立後の弁駁書（出願人の提出した答弁書に対する異議申立人の意見書）および特許権者の第2答弁書の提出ぐらいまでは、多くのケースにおいて認められていた、と記憶する。
- (b) 3人の審判官による合議の代わりに、原則として出願公告決定まで関与した1人の審査官による再審査が行われるための効率性。
- (c) 筆者が感ずる最大の長所は、審査官にとって、特許出願人と異議申立人の提示する対立する立場の意見を、公平な立場で判断する機会が必然的に与えられていたことである。このような経験が、通常の出願審査における態度にも反映されていたのではないかと考える。たとえば、当時の審査官は、特許基準に関し相場観が磨かれて、許可可能な補正の示唆も現在よりは多くなされていたように思われる。これに対し、現在の審査官（審査部）は、拒絶理由を見出して提示するための機関としての意識が勝ちすぎているように感ずるのは筆者のみであろうか。また、異議申立の審査の主眼は、多くは、異議申立人

により新たに提出された先行技術に対する新規性・進歩性の判断であり、明細書の記載要件に関する判断は、二義的なものとなる。このような、異議申立審査機能から切り離された、審査官（審査部）の機能の変化が、本来的な審査の主題であるべき新規性及び進歩性の考究に比べて、目前にある明細書のみで可能な明細書の記載要件審査への相対的偏重につながっているのではないかと危惧する次第である。ただし、これは審査官（審査部）の意識次第で変化可能なものと考えられるので、少なくとも異議申立の前審としての通常審査においては、利用可能な先行技術と明細書に開示された本願発明との対比において、できるだけ許可可能な発明を把握し、その再定義を示唆する方向での審査が行われることを、希望する次第である。

## 5. まとめ

上記した筆者の立場を要約すると、製造方法とその結果物としての製造物（したがって、一特許出願中に製法クレームと製造物クレームの共存が許容される）という二面性を有する製造技術発明の保護に関しては、出願人ならびに審査官の負担をも考慮して、開示要件、特に主としてサポート要件、に関して欧米程度に緩和した審査が行われることが妥当と考える。そして、このような緩和審査を経て成立した製造物クレームの保護範囲に関しては、もっぱら製造技術（製造方法）に特徴があるという製造技術発明の本質をも考慮して、製造技術思想の利用の有無に基づく一定の制約が課されるのも、現実的に妥当ではないかと思料する次第である。

## 6. おわりに

優れた著作<sup>(1)</sup>及び論説<sup>(2)</sup>に触発されて、浅学の実務家である筆者が、主として製造技術分野に関する数値限定（片側限定）発明という限られた対象についてはあるが、サポート要件を主とした開示要件の審査の緩和と保護範囲との調和という大それたテーマについて、試論を提示させていただいた。国是である産業立国の中核をなすと考えられる製造技術発明に関して、その審査が欧米と調和したものとなり、その適切な保護がなされるために、諸賢によるご検討のきっかけとなれば、望外の幸せである。

注

- (1) 前田 健, 「特許法における明細書による開示の役割—特許権の権利保護範囲決定の仕組みについての考察」, (2012) 商事法務
- (2) 知財協・特許第1委員会第2小委員会, 論説「拒絶理由通知における記載要件判断の三極比較—日本を受理官庁としたPCT出願における傾向比較」, 「知財管理」2014年9月号, pp.1360-1370; なお「知財管理」2015年7月号, pp.888-974において同様な論説が, 「…—米国特許庁を受理官庁としたPCT出願における傾向比較」の副題のもとに掲載されている。そして, 明確性要件違反に関して, 翻訳が絡む日本特許庁での指摘件数が多く, 米国特許庁で指摘件数が少ないという特徴的傾向がみられるが, サポート要件違反及び実施可能要件違反については, 日本を受理官庁とした場合と同様に, 日本特許庁での指摘件数が他庁にくらべて多いという共通の傾向が認められる, とされている。
- (3) 例えば, 大淵哲也, 「クレーム解釈と明細書等」, 別冊パテント第13号, pp.152-214
- (4) 特許庁ホームページ「プロダクト・バイ・プロセスクレームに関する当面の審査・審判の取扱い等について」平成27年7

月6日発表

- (5) 例えば, 柴 大介「発明者の観点からみたプロダクト・バイ・プロセスクレーム」, 「パテント」2015年4月号, PP.71-82, およびそこで引用された多くの文献。なお, 筆者は, プロダクト・バイ・プロセスクレームについては, 審査段階では物同一説, 権利解釈では製法同一説が採られる, というのが, 日米欧を通じた一般的プラクティスであると理解している。そして, このようなプラクティスおよび製法クレームによる脆弱な保護も考慮して, できるだけ製法要件を含まない製造物クレームの特許の成立をさせることを心掛けている。これが, 筆者が, 「数値限定発明についての開示要件と保護範囲との調和」という本稿の主題に重大な関心を持ち続ける理由である。
- (6) 例えば, 竹田和彦「特許の知識」(第6版), pp.393-357 (1999)ダイヤモンド社

以上

(原稿受領 2015. 4. 6)

