

明細書の記載要件の実務と裁判例

知的財産高等裁判所調査官 相田 義明

序言

特許が明細書の記載要件を満たすことは、特許制度が有効に機能するための基本である。広くて強い権利などというものは存在しない。強い権利とは、第1に、明細書の開示に見合った広さの権利であり、第2に、発明者・出願人が知っている先行技術から距離のある権利である。

本稿は、比較的最近の判決の中から、明細書の記載要件の実務に参考となりそうなものを集めたものである。

判決は、事案の文脈の中で理解すべきものであり、一部を切り出して理解してはならない。判決を参照するときは、必ず、全文にあたって欲しい。

目次

1 沿革

2 趣旨

①明確性

②サポート

③実施可能要件

3 明確性の要件

3.1 原則

3.2 事例

4 サポート要件

4.1 原則

4.2 実施可能要件との関係

4.3 医薬用途発明のサポート要件

4.4 パラメータや機能的・一般的表現による発明の特定とサポート要件

4.5 サポート要件の文献

5 実施可能要件

5.1 原則

5.2 化学物質発明

5.3 医薬用途発明

5.4 パラメータ発明

5.5 「過度の試行錯誤」

(明細書の記載要件)平成6年改正

(なお、平成14年改正より、36条4項2号(先行技術文献の開示)が新設された。)

第36条

4 前項第三号の発明の詳細な説明の記載は、次の各号に適合するものでなければならない。

一 経済産業省令で定めるところにより、その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載したものであること。

二 (略)

5 第二項の特許請求の範囲には、請求項に区分して、各請求項ごとに特許出願人が特許を受けようとする発明を特定するために必要と認める事項のすべてを記載しなければならない。この場合において、一の請求項に係る発明と他の請求項に係る発明とが同一であることを妨げない。

6 第三項第四号の特許請求の範囲の記載は、次の各号に適合するものでなければならない。

- 一 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。
- 二 特許を受けようとする発明が明確であること。
- 三 請求項ごとの記載が簡潔であること。

施行規則24条の2

特許法第三十六条第四項第一号の経済産業省令で定めるところによる記載は、発明が解決しようとする課題及びその解決手段その他のその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が発明の技術上の意義を理解するために必要な事項を記載することによりしなければならない。

1 沿革

旧法(大正十年法)では、特許法施行規則38条が明細書の記載事項を定めていた。

- ①発明ノ詳細ナル説明ニハ其ノ発明ノ構成、作用、効果及実施ノ態様ヲ記載スヘシ。
- ②特許請求ノ範囲ニハ発明ノ構成ニ欠クヘカラザル事項ノミヲ一項ニ記載スヘシ但シ発明実施ノ態様ヲ別項ニ附記スルコトヲ妨ケス此ノ場合ニ於テハ其ノ附記タル旨ヲ明示スヘシ。

昭和34年法では、新たに、特許法36条として、ほぼ同様の内容が定められた。

第36条(昭和34年法)

4 第二項第三号の発明の詳細な説明には、その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易にその実施をすることができる程度に、その発明の目的、構成及び効果を記載しなければならない。

5 第二項第四号の特許請求の範囲には、発明の詳細な説明に記載した発明の構成に欠くことができない事項のみを記載しなければならない。

さらに、昭和62年改正により、改正前の36条5項は、次のように分けて規定された。

第36条(昭和62年改正)

5 第三項第四号の特許請求の範囲は、次の各号に適

合するものでなければならない。

- 一 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。
- 二 特許を受けようとする発明の構成に欠くことができない事項のみを記載した項に区分してあること。

平成6年改正により、改正前の36条5項2号が、発明の明確性を担保する規定(36条6項)と、特許を受けようとする発明を特定する責務が出願人にあることを確認する規定(36条5項)にかき分けられた(なお、36条5項は、拒絶理由、無効理由とされていないが、このことは、出願人が自由に特許請求の範囲の記載内容や記載形式を選択できることを意味しないことは、いうまでもない)。

以上のように、明細書の記載要件を定める規定は数次の改正を経て変遷している。しかし、明細書の記載要件が、①特許請求の範囲に記載した発明が明確であること(発明明確性の要件)、②当該発明が明細書に記載したものであること(発明のサポート要件)、③当該発明が明細書において当業者が実施できるように開示されていること(実施可能要件)、を求めている点で、一貫している。

2 趣旨

日本の特許制度は、発明が公開されることを前提に、当該発明に特許を付与して、一定期間その発明を業として独占的、排他的に実施することを保障し、もって、発明を奨励し、産業の発展に寄与することを趣旨とする。[知財高判平17.11.11(平成17年(行ケ)10042)「偏光フィルムの製造法」、知財高判平18.8.28(平成18年(ネ)10007)「図形表示装置及び方法」]

明細書の記載要件は、個々の特許明細書が上記の機能を果たすために必要な要件を定めたものであり、特許請求の範囲の記載要件(①発明の明確性の要件、②発明のサポート要件)と、明細書の記載要件(③実施可能要件)とから成る。

①発明の明確性の要件(36条6項2号)

特許請求の範囲の記載は、これに基づいて、発明の

特許要件たる新規性、進歩性の有無が判断される。そのためには、特許請求の範囲の記載から、特許を受けようとする発明が明確に把握されなければならない(特許請求の範囲の構成要件機能)。また、特許請求の範囲の記載に基づいて、特許権の権利範囲が対世的に確定される(特許請求の範囲の保護範囲機能)。

発明の明確性の要件は、請求項の記載から一の発明が明確に把握できることを求めることにより、特許請求の範囲の構成要件機能を担保したものである。

構成要件機能が担保されないと、一の発明の構成要素をバラバラにしてかけただけを記載したものや、単なる願望を表明したにすぎないようなものが出てきて、特許請求の範囲を読み取る場合に種々の解釈を生む可能性が生じ、法律の運用に著しい混乱が生じることになる。その権利の制約を受ける公衆が困るのみならず、権利者自身も無用の争いに対処しなければならなくなり、技術開発の妨げとなるばかりか、取引コストが増大し、特許制度がうまく機能しなくなる¹⁾。

したがって、発明の明確性の要件は、極めて重要である。

②サポート要件(36条6項1号)

特許権は、発明の公開を前提に付与される。明細書に記載されていない発明について特許請求の範囲に記載すると、開示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、ひいては産業の発展を阻害するおそれを生じ、特許制度の趣旨に反することになる(知財高判平17.11.11(平成17年(行ケ)10042)「偏光フィルムの製造法」)。

発明のサポート要件は、明細書に開示のない発明に特許権が付与されることを防止するものである。

③実施可能要件(36条4項)

実施可能要件は、明細書が、第三者が発明を実施(再現)するのに必要な情報を提供するものであることを求める。実施可能要件がなければ、特許制度は画餅に帰

する。知財高判平18.2.16(平成17年(行ケ)10205)「結晶ラクチュロース三水和物」、東京高判平14.2.7(平成12年(行ケ)120)「アルカリ蓄電池用ニッケル電極活性物質」

ここで発明の実施とは、「物の発明」では、当事業者がその製造、使用をすることができること、「方法の発明」では、当事業者がその使用をすることができることを意味する。

3 明確性の要件(36条6項2号)

3.1 原則

発明が明確であるといえるためには、請求項に記載された技術的事項から一の発明が明確に把握できなければならない。権利範囲が明確である記載であれば直ちに発明の明確性の要件を満たすということにはならない(知財高判平19.6.28(平成18(行ケ)10208)「カラーセーフブリーチ増強剤」)。逆に、発明の構成要件を充足するかどうかの判断が困難となる場合があるとしても、そのことから直ちに発明が明確でないとの結論が導き出せるものでもない。知財高判平19.3.29(平成17年(行ケ)10815)「免震装置」

発明は、技術的課題を解決するために必要な技術的事項により特徴付けられるから、一の発明が明確に把握できるためには、当該発明の技術的課題を解決するために必要な事項が請求項に記載されることが必要である。もっとも、個々の技術的事項が予め具体的に特定されていなければならないというものでもない。知財高判平19.5.10(平成18年(行ケ)10420)「自動最適化洗浄装置」では、技術常識や明細書の記載を参酌しても、「フレキシブルな濃度設定値」の技術的な意義が明確でないとされた。これに対し、「システムパラメータ」の意義は、技術常識に照らして明確であるとされた。

発明が不明確にならない範囲で、発明を機能的に表現することができる。状態を表現する場合や、物と物との関係を規定する場合は、むしろ機能的な表現を用いなければ、発明を特定することができない²⁾。

1) 欧州特許条約の考え方も同じである。次の文献では、明細書の記載要件の重要性が具体的に指摘されている。Simon Dack and Benjamin Cohen, Complex Application - A Return to First Principles, 5 IIC 485 (2001). IIC: International Review of Industrial Property and Copyright Law.

2) 機能的な表現について、高林龍「総合的クレーム解釈論の構築」相澤、大淵、小泉、田村・知的財産法の理論と現代的課題(弘文堂、平成17年)、183、184頁の脚注のコメントは、示唆に富む。特許庁の特許審査基準の考え方に疑問を呈している。

上位概念により発明を特定しようとする場合、上位概念化が高じると発明の内容を反映しなくなり、その結果、発明が明確でなくなることがある。例えば、特許請求の範囲に上位概念による構成が記載されている場合において、公知技術や技術常識を参酌しても、明細書に開示された特定の実施形態のほかには、どのようにして本願発明の効果を奏することができるのか確認できないときは、発明が不明確となる。[知財高判平18.10.4（平成17年（行ケ）10704）「倒産確率及び回収率の計測システム」]

明細書の多岐にわたる記載箇所を参酌・総合して初めて理解できるようなものは、明確性の要件を満たすものとはいえない。本来、簡明直截に記載できる内容をことさら不自然に表現することは、第三者の理解を妨げるものであり、発明が明確であることを要請する法の趣旨に反する。[知財高判平19.2.14（平成18年（行ケ）10166）「無線通信システム」]

3.2 事例

「平均粒径」のように、その意味が定義や測定方法に依存するときは、当業者に共通の理解があるなど特段の事情があれば格別、そうでない場合は、明細書にきちんとした説明がないと、発明が不明確となる。

○発明が不明確であるとされた例：

- ・東京高判平17.3.30（平成16年（行ケ）290）「綿状低密度ポリエチレン系複合フィルム」

「これらの記載には、平均粒径の定義・意味、その測定方法について特定もされておらず、また、球状の不活性微粒子の具体的な製品名も挙げられていない。その他、訂正明細書のどこにも、それらを把握する手掛かりとなる記載はない。そうすると、当業者は、訂正明細書に接しても、その平均粒径として示された値がどのようなものであるか把握できないことになる。」

- ・知財高判平18.7.19（平成18年（行ケ）10035）「自動車安全装置用織物の製造方法」

本件では、「油剤量」の意味も、その測定方法も不明であるとされた。

○発明が明確であるとされた例：

- ・知財高判平19.2.21（平成17年（行ケ）10661）「水架橋

性不飽和アルコキシシラングラフト直鎖低密度エチレン- α -オレフィン共重合体の製造方法」

「以上検討したところによると、本件重合方法は、本件出願当時に周知のユニポール法であり、ユニポール法においては、担体及び生成物の「平均粒径」を「ふるい分け法」によって測定するのが通常であって、本件明細書の記載に接した当業者であれば、本件発明の「平均粒径」は、「ふるい分け法」によるものであると理解するのが自然かつ合理的というべきである。」

日常、何げなく使っている用語でも、技術用語として用いられたときに意味が特定できなくなる場合がある。

- ・知財高判平18.2.21（平成18年（行ケ）10099）「ウェットティッシュ用不織布」

「したがって、「線状模様の線本数」の計測に当たり、どの部分を「線」ととらえて、その本数を計測するかは、本件明細書の記載上、明確でないといわざるを得ない。そして、本件明細書の発明の詳細な説明には、前記のとおり、単位長さ当たりの「線状模様の線本数」を定める技術的意義が記載されているのであるが、その技術的意義を参酌したとしても、本件発明1のように凸状部と凹状部とが交互に存在する場合に、不織布のどの部分を「線」ととらえるかが、技術常識に照らして定まるものとも認められない。」

「わずかに」など、程度を表す表現は、発明を不明確にすることが多い。

- ・知財高判平19.3.28（平成17年（行ケ）10749）「地震時ロック方法」

「本件明細書の発明の詳細な説明及び図面を参酌しても、依然として、「係止体」における「扉等が閉じられた状態からわずかに開かれるまで当たらない」との機能的表現の意義、「わずかに」の意義などが明らかでない。」

自然法則に反し、その動作原理が不明である場合は、実施可能要件を満たさないばかりでなく、発明の明確性の要件も満たさない。

- ・知財高判平18.5.24（平成18年（行ケ）10645）「密封包

装物の検査方法]

「したがって、本願発明のように、……ことは、電荷保存則に反し、何人も実現することが不可能であるから、このような発明は不明確であるといわざるを得ず、また、本願明細の発明の詳細な説明は、当業者が本願発明の実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載したものとはいえないものである。」

化学物質を、その一部の構造により特定しようとする場合は、留意が必要である。

・知財高判平19.6.28（平成18（年行ケ）10208）「カラーセーフブリーチ増強剤」

「特許請求の範囲に記載された化学物質が一定の性質を有することを主要な内容とする発明においては、特許請求の範囲で化学構造の一部のみを特定し、特定されていない部分は任意の基を意味するという型式の記載は、特定されていない部分が発明の詳細な説明の記載や技術常識を参酌して、当業者が一定の範囲に特定することができるなど特段の事情がない限り、同じ性質を有しない化学物質や同じ性質を有することが実験等によって確認されていない化学物質までも特許権の権利の範囲に含まれてしまう結果となるため、許容されず、結局のところ、特許法36条6条2項の規定に適合するとはいえない。」

4 サポート要件(36条6項1号)

4.1 原則

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る（知財高判平17.11.11（平成17年（行ケ）10042）「偏光フィルムの製造法」）。

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(同上)。

4.2 実施可能要件との関係

サポート要件は、特許請求の範囲に対して発明の詳細な説明による裏付けがあるか否かという問題であるから、実施可能要件とは表裏の関係にあることが多く、サポート要件を満たさない場合は、結果的に、実施可能要件を満たさないことが多い。

サポート要件も実施可能要件も満たさないとした裁判例は少なくない。

・知財高判平18.10.4（平成17年（行ケ）10579）「像処理装置」

・知財高判平17.10.19（平成17年（行ケ）10013）「体重のモジュレータ、対応する核酸、タンパク質」

・東京高判平15.12.26（平成15年（行ケ）104）「タキキニン拮抗体の医学的新規用途」

特許庁の審査においては、サポート要件違反と実施可能要件違反がある場合、どちらを優先して適用するかが問題となるが、英国の審査ガイドラインでは、いずれにしても広い請求の範囲のままでは特許されないものであるから、原則サポート要件を適用し、実施可能要件を満たさないことが明々白々であるときは、実施可能要件を適用するとしている（Manual of patent practice 14.150）。

なお、サポート要件の判断には、発明が属する技術分野の技術の現状についての十分な理解が必要となる。特許要件や記載要件の判断は評価的要素を含み、判断のゆらぎは不可避であるが、それが高じると、そのこと自体が社会的コストとなる。特許審査に当たっては、この点に留意すべきである。

4.3 医薬用途発明のサポート要件

一般に、医薬についての用途発明においては、物質名や化学構造からその有用性を予測することは困難であって、発明の詳細な説明に有効量、投与方法、製剤

化のための事項がある程度記載されていても、それだけでは、当業者は当該医薬が実際にその用途において有用性があるか否かを知ることはできず、発明の課題が解決されることを認識できないから、さらに薬理データ又はこれと同視できる程度の事項を記載してその用途の有用性を裏付ける必要があり、特許請求の範囲の記載が発明の詳細な説明の裏付けを超えているときは、サポート要件に違反することになる。[知財高判平19.3.1（平成17年（行ケ）10818）「タキソールを有効成分とする制癌剤」、東京高判平15.12.26（平成15年（行ケ）104）「タキキニン拮抗体の医学的新規用途」]

4.4 パラメータや機能的・一般的表現による発明の特定とサポート要件

サポート要件は、医薬や化学物質の分野で問題となることが多いが、他の分野でも、パラメータや機能的・一般的表現により発明を特定しようとする場合は、発明者が実際に発明をした内容を大きく超えたり、それを反映しないものとなりやすく、サポート要件の問題が生じることが少なくない。

◇パラメータ発明

- ・知財高判平17.11.11（平成17年（行ケ）10042）「偏光フィルムの製造法」(大合議判決)
- ・知財高判平18.2.27（平成17年（行ケ）10067）「電磁処理装置」
- ・知財高判平17.9.13「平成17年（行ケ）10137「粘土」
「本願発明は、特許請求の範囲を画した請求項1の文言上、成分として中空微小球を含有する旨の限定がなされておらず、中空微小球を含有しない粘土であって、色素顔料の平均粒径、粒径分布及び添加量の各数値範囲を所定の数値範囲に限定した発明をも包含するのに対し、本件明細書の発明の詳細な説明の記載においては、専ら、中空微小球を含有する粘土であることを前提に、色素顔料の平均粒径、粒径分布及び添加量を所定の数値範囲に限定することの技術的意義及び実施例等が記載されている。そうすると、本願発明は、発明の詳細な説明に記載されていない発明を含んでいることが明らかであり、本件明細書の特許請求の範囲の記載は、特許法36条6項1号の規定に違反するというべきである。」

◇機能的・一般的表現

- ・知財高判平18.10.4（平成17年（行ケ）10579）「像処理装置」

「……請求項17には、「該有影領域決定部は前記フレーム象情報から有影領域部分を識別し」と記載されているところ、フレーム像情報の輝度だけでは、影なのか、濃い色の部分なのか判断できないと考えられるが、本願明細書には、フレーム像情報から有影領域部分をいかに識別するかについての記載がない。

したがって、「請求項17」の発明については、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とはいえない……」

4.5 サポート要件についての論考

- ・潮海久雄「特許法の開示要件（実施可能要件・サポート要件）について」ジュリストNo.1324（2006年）80頁
- ・平嶋竜太「特許出願における発明開示と実効的保護の調和」ジュリスト1316号（2006年）23頁
- ・生田哲郎・美和繁男「パラメータ発明における明細書のサポート要件の適合性について判断した事件」発明103-6号（2006年）62頁
- ・眞壽田順啓「特性値を表す2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素とする特許につき、……（サポート要件）に適合しないとして特許庁がした特許取消決定が維持された事例」判例時報1934号（2006年）201頁
- ・大町真義「特許出願のサポート要件と補正・分割の適法性要件との関係に関する考察」知財管理Vol.56, No. 12（2006年）1851頁
- ・森岡誠「サポート要件をめぐる近時の裁判例」パテントVol.60, No.7（2007年）72頁

5 実施可能要件(36条4項)

5.1 原則

実施可能要件は、当業者が、明細書及び図面に記載された事項と出願当時の技術常識に基づき、請求項に

係る発明を容易に実施することができる程度に、発明の詳細な説明を記載することを求める。したがって、明細書及び図面に記載された事項と出願時の技術常識とに基づいて、当業者が発明を実施しようとした場合に、どのように実施するかが理解できないとき（例えば、どのように実施するかを発見するために、当業者に期待しうる程度を超える試行錯誤等を行う必要があるとき）には、実施可能要件は満たされない。[知財高判平18.10.4（平成17（行ケ）10579）「像処理装置」ほか多数]

実施可能要件という「実施」とは、「物の発明」の場合、その物を製造、使用することであるから、当業者がその物を製造することができる程度に記載しなければならない。そのため、明細書、図面全体の記載及び技術常識に基づき特許出願時の当業者がその物を製造できるような場合を除き、具体的な製造方法を記載しなければならない。

・知財高判平17.6.30（平成17年（行ケ）10280）「積層セラミックコンデンサー用ニッケル超微粉」

「我が国の特許制度は、産業政策上の見地から、自己の発明を公開して社会における産業の発達に寄与した者に対し、その公開の代償として、当該発明を一定期間独占的、排他的に実施する権利（特許権）を付与してこれを保護することになっている。特許請求の範囲、明細書及び図面は、特許発明の技術的内容を公開するとともに、その技術的範囲を明示する役割を担うものであるところ、特許法36条4項は、明細書の発明の詳細な説明の記載について、その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易にその実施をすることができる程度に記載しなければならないとしている（なお、平成6年法律第116号による改正前の特許法36条4項は「当業者が容易にその実施をすることができる程度に」と規定し、改正後の同条項は、「容易に」を削除し、「明確かつ十分に」と加えているが、要件が過重又は緩和されたものではなく、解釈上も運用上も実質において差異はないものと解される。）。

ここでいう「実施」とは、「物の発明」の場合、その物を製造、使用等することであるから、当業者がその物を製造することができる程度に記載しなければ

ならないことはいうまでもなく、そのためには、明細書、図面全体の記載及び技術常識に基づき特許出願時の当業者がその物を製造できるような場合を除き、具体的な製造方法を記載しなければならないと解すべきである。

原告らは、本件発明は新規な「物」の発明ではなく、新規で有用性の高い用途を持つニッケル超微粉を選択するための「指標」に関する発明であると主張する。

しかしながら、本件発明の対象は、本件請求項1及び2の記載によれば、一定の特性を有することを特徴とする「積層セラミックコンデンサー用ニッケル超微粉」であるというのであり、……本件特許請求の範囲及び明細書の上記記載によれば、本件発明は、積層セラミックコンデンサー用ニッケル超微粉を提供することを目的とする「物の発明」であり、既存のニッケル超微粉から特定の物性を有するものを選択する「指標」に関する発明ということではできない。原告らが主張するように、本件発明が特定の用途に特定の物性が大きな影響を与えることを見出した発明であるのなら、特定の用途に用いるニッケル超微粉を特定の物性により選択する方法の発明として特許請求の範囲を記載するとともに、その具体的な選択方法について明細書に記載すべきであるが、本件特許請求の範囲及び明細書にはそのような記載はなされていない。

したがって、本件発明は、特定の用途に特定の物性が大きな影響を与えることを見出した発明であるとはいえず、新規な物の発明というべきである。」

同旨、知財高判平18.2.16（平成17年（行ケ）10205）「結晶ラクチュロース三水和物」、東京高判平14.2.7（平成12年（行ケ）120、判時1828.108頁）「アルカリ蓄電池用ニッケル電極活性物質」。

実施可能要件を満たすといえるためには、明細書の発明の詳細な説明自体に特許に係る発明が実施可能なように記載する必要があり、その記載のない事項を後の実験等により補うことは許されない。[知財高判平19.7.19（平成18年（行ケ）10487）「水性接着剤」]

もっとも、出願時において、当業者にとって自明な事項であれば、明細書に明示の記載がなくとも、それらの点を前提として、発明が実施可能であるか否かの判断をすることができる。当業者にとって自明な事項であるとの点について立証責任を負う者は、出願人である。[知財高判平19.9.27（平成18年（行ケ）10511）「デジタルコンテンツの配信方法、配信装置、再生装置、コンピュータプログラム」]

なお、理論的根拠まで明らかにすることは、実施可能要件の要求するところではない。[東京高判平13.7.16（平成12年（行ケ）66）「交流電位治療器」]

発明の詳細な説明に記載された内容では発明の課題を解決できないときは、実施可能要件を満たすとはいえない。[知財高判平19.9.26（平成18年（行ケ）10044）「アクティブマトリクス型表示装置」]

5.2 化学物質発明

一般に、化学物質発明では、新規で、産業上利用できる化学物質（すなわち有用性のある化学物質）を提供することにその本質があるが、その化学物質が遺伝子等の、元来、自然界に存在する物質である場合には、単に存在を明らかにした、確認したというだけでは発見にとどまるものであり、自然界に存在した状態から分離し、一定の加工を加えたとしても、物の発明としては、いまだ産業上利用できる化学物質を提供したとはいえず、その有用性が明らかにされ……ることで、初めて産業上利用できる発明となる。そして、遺伝子関連の化学物質発明においてその有用性が明らかにされる必要があることは、実施可能要件についても同様である。なぜなら、当業者が、当該化学物質の発明を実施するためには、出願時の技術常識に基づいて、その発明に係る物質を製造することができ、かつ、これを使用することができなければならないところ、発明の詳細な説明中に有用性が明らかにされていないならば、当該発明に係る物質を使用することはできないからである（知財高判平17.10.19（平成17年（行ケ）10013）「体重のモジュレータ、対応する核酸、タンパク質」）。

5.3 医薬用途発明

医薬についての用途発明においては、一般に、物質名、化学構造だけからその有用性を予測することは困難であり、発明の詳細な説明に有効量、投与方法、製剤化のための事項がある程度記載されている場合であっても、それだけでは当業者は当該医薬が実際にその用途において有用性があるか否かを知ることができないから、発明の詳細な説明に薬理データ又はそれと同視すべき程度の記載をしてその用途の有用性を裏付ける必要があり、そのような記載がない場合は、実施可能要件を満たさない。[(東京高判平10.10.30（平成8（行ケ）201）「嘔吐等に抗する医薬」、知財高判平17.8.30（平成17（行ケ）10312）「ピラゾロピリジン化合物の新規用途」]

5.4 パラメータ発明

パラメータ発明は、4.4で検討したように、サポート要件において問題となることが多いが、実施可能要件でも問題となる。

・知財高判平17.11.17（平成年17（行ケ）10368）「脂肪族ポリエステル二軸延伸フィルム」（加藤志摩子「パラメータで規定された物の発明に関する実施可能要件について」AIPPI Vol.52, No.9（2007）570頁）

5.5 「過度の試行錯誤」

特許法36条の規定は、当業者が、明細書及び図面に記載された事項と出願時の技術常識とに基づき、請求項に係る発明を容易に実施することができる程度に、発明の詳細な説明を記載しなければならない旨の規定であって、明細書及び図面に記載された事項と出願時の技術常識とに基づいて、当業者が発明を実施しようとした場合に、どのように実施するかが理解できないとき（例えば、どのように実施するかを発見するために、当業者に期待しうる程度を超える試行錯誤等を行う必要があるとき）には、この規定の要件が満たされていないことになる（知財高判平18.10.4（平成17年（行ケ）10579）「像処理装置」）。

「過度の試行錯誤」は、医薬やパラメータ発明で問題となることが多い。

○過度の試行錯誤を必要とするとされた例

- ・知財高判平19.7.19（平成18年（行ケ）10487）「水性接着剤」
- ・知財高判平18.10.4（平成17年（行ケ）10579）「像処理装置」
- ・知財高判平17.10.19（平成15年（行ケ）220）「抗HCV抗体の免疫アッセイに使用するC型肝炎ウイルス抗原の組合せ」

「本件ドメイン全体にわたってエピトープを特定するためには、70万通りをはるかに超える実験が必要となり、そのための時間と費用も膨大なものとなるのであって、当業者に課題な作業（実験）を強いるものといわなければならない。……膨大な回数の実験をして、ポリペプチドの抗原性について確認することを余儀なくされるのであり、個々の実験が単純作業であるとしても、このような膨大な時間と費用がかかる以上、それが過度の実験に当たることは当然であって、このような過度の実験をしなければ本件発明に含まれるすべての抗原の組合せを実施できないということは、その実施可能要件を欠くものといわなければならない。」

- ・知財高判平17.11.17（平成17年（行ケ）10295）「脂肪族ポリエステル二軸延伸フィルム」

「以上に照らせば、滑剤粒子の平均粒子径が $1.8\mu\text{m}$ の前後であれば、SRa及びPCC値の変化につき一定の傾向が把握できるものの、請求項1に定める平均粒子径の数値範囲が $1\sim 4\mu\text{m}$ という相当の幅をもった範囲であることにかんがみると、平均粒子径を下限近く、あるいは上限近くに設定した場合に、SRa及びPCC値がどのような変化を示すのか、実施例及び比較例の数値からだけでは、予測することが困難である。……したがって、本件明細書の実施例を手がかりとしても、PCC値とSRaとの関係が不等式 $[\text{PCC値} \leq 7000 - 45000 \times \text{SRa}]$ を満足するフィルムを得るためには、製造されたフィルムにつきSRaとPCC値を逐一計測して、前記不等式を満たしているか否かを確認するほかないから、当業者に過度の試行錯誤を強いるものといわざるを得ない。」

- ・東京高判平17.3.30（平成15年（行ケ）272）「線状低密度ポリエチレン系複合フィルム」

「原告は、市販品を入手して追試ができると主張する。しかし、この追試をするためには、当業者はすべての平均粒径の意義・測定方法について、これらを網羅して平均粒径を測定して本件発明の数値範囲に当てはまるものを用い、本件発明の効果を奏するものかを検証する必要がある。特許は、産業上意義のある技術の開示に対して与えられるものであるから、当業者にそのような過度の追試を強いる本件明細書の開示をもって、特許に値するということはできない。」

- ・知財高判平17.10.19（平成17年（行ケ）10013）「体重のモジュレータ、対応する核酸、タンパク質」
- ・東京高判平14.2.7（平成12年（行ケ）120）「アルカリ蓄電池用ニッケル電極活性物質」

「本件粉末又はこれを含む水酸化ニッケル粉末を製造するために必要な、具体的な指針もない以上、当業者がこれに従って製造しようとしても、製造できるかどうか不明のまま不相当に多くの試行錯誤をしなければならないことになるのである。」

- ・東京高判平13.10.13（平成12年（行ケ）354）「新規な官能化ペルフルオロポリエーテル」
- ・東京高判平13.5.17（平成10年（行ケ）28）「プロモータ配列を用いた小孢子形成の制御」

○過度の試行錯誤を伴うものではないとされた例

- ・知財高判平18.3.8（平成17年（行ケ）10445）「非水電解液二次電池」

（以上）

profile

相田 義明(あいた よしあき)

昭和54年4月 特許庁入庁。
審査第五部（現特許審査第四部）、特許審査
三部、審査基準室、審判部等を経て、
平成17年10月より、現職。