

特許法において開示要件(実施可能要件・サポート要件)が果たす役割

潮 海 久 雄

I 問題の所在

2005年11月、知財高裁の大合議¹は、[パラメータ]判決において、当該特許がサポート要件(36条6項1号)を充足しないとすの特許庁の特許取消決定を維持した。このサポート要件についての大合議の判旨は、出願時に実験データを提出しなければならないとした点、およびサポート要件の主張・立証責任を出願人にあるとした点とあいまって、特許実務に与える影響は大きいと思われる。現に、進歩性要件違反とともに36条違反に基づいて特許を無効とする審決例、審決取消訴訟が増加し、さらに、この開示要件は特許侵害訴訟における権利行使制限の抗弁(104条の3)の事由にも該当すると解されており、開示要件(36条)の適用範囲が拡大している²。

この開示要件(実施可能要件・サポート要件)は、元来、特許明細書およびクレームにどの程度の技術情報に関する記載を要求するかという、特許明細書の記載要件の問題である。しかしながら、特許制度の根本は、技術情報を開示する代償として独占権を付与するものであり、これらの要件は技術情報の開示・伝達に重要な役割を果たすため³、開示要件(disclosure

¹ 知的財産高裁平成17年11月11日判時1911号48頁。

² 開示要件の背景、比較法、他の特許法の要件への影響および問題点について、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1324号80頁(2006年)参照。

³ Malchlug, F., An economic review of the patent system, Subcomm.on Patents, Trademarks and Copyright of the Senate Comm. On the Judiciary, Study No. 15, 85th

requirement) と呼ばれている。さらに、バイオテクノロジー産業のように競争が激化している局面においては、開示要件は、単なる技術情報の開示のみならず、発明のどの部分が当該分野における競争を制限するに値するかという権利の範囲を決定づける⁴。特許権が財産的情報を保護するものであることを前提とするならば、開示要件は、特許権の成立にどの程度技術情報を開示することが要求され、どの程度技術情報に関する競争を制限することが許容されるか、という問題に連なる。とりわけ、平成6年にクレームが自由化されて(36条5項)見られるようになった広すぎるクレームをどのように制限するかが、今日のクレーム解釈の最大の課題であり、開示要件の問題はその中でも重要な位置をしめると思われる。

したがって、この開示要件が、特許法におけるどのような局面で、どのように具体的に機能するかを検討することが重要となろう。本稿は、比較法から得られた知見をもとに、これまでわが国特許法学において論じられることが少なかった開示要件が果たす役割を、進歩性などの他の特許要件との相互関係、技術分野ごとの機能、審決取消訴訟・侵害訴訟における機能など、特許法における重要な局面ごとに明らかにしようとするものである。

まず、一般論として、開示要件の趣旨を整理し、わが国特許庁の審査基準が手本とした欧州特許法およびアメリカ特許法の検討を行う(II)。次に、最近の Lemley, Merges らのアメリカの研究者が提案している、技術分野ごとの特許法の法政策に関する研究、および、「当業者」概念に関する研究を参照しつつ、開示要件と進歩性要件の関係を検討する。そこでは、特許法の規定上、技術分野と無関係に中立的に適用されるようにみえる特許法の開示要件や記述要件が、ソフトウェア関連発明では適用されないのに比べて、バイオテクノロジー関連発明などの技術分野に特定して適用されている点が、各技術分野の法政策からみて適切かが問題とされている(III)。このような技術分野ごとの法政策研究の観点から、電気・機械の分野に比

Cong., 2d Sess., Washington, Governmental Printing Office, 1958, 76; Robert P. Merges and Richard R. Nelson, On the Complex Economics of Patent Scope, 90 Colum. L. Rev. 839 (1990), 845 ff; W. R. Cornish, Intellectual Property: Patents, Copyright, Trademarks and allied Rights, 6ed. (2007), paras. 3-49-3-51.

⁴ Cornish, supra note 3, para.3-53.

して、開示要件が特に問題となる、化学、バイオテクノロジー、ソフトウェアの技術分野に分けて検討し、どのような発明について、どの要素を明細書がサポートすることが問題となっているのかについて、望ましい法政策との関係もあわせて検討する(IV)。また、開示要件が特許侵害訴訟での権利行使制限の抗弁(104条の3)においてどのように機能するのかを、発明の技術的範囲と特許発明の要旨認定の齟齬の観点もあわせて考察する(V)。最後に、開示要件のメリットおよび問題点を指摘したい(VI)。

II 開示要件の趣旨と比較法の検討

1. 開示要件の趣旨

(1) 沿革

わが国特許庁審査基準では、実施可能要件およびサポート要件は、特許明細書の記載に関する要件として記載要件と呼ばれている⁵。しかし、本稿では、当該発明に関する技術情報を開示させる機能に着目して開示要件(disclosure requirement)と呼ぶ。

実施可能要件は、当業者が実施できる程度に発明の詳細な説明に発明の内容を記載させるものである(36条4項1号)。サポート要件の趣旨は次のとおりである。特許権という排他権は、新規で進歩性を有する発明を公開した代償として与えられている。したがって、サポート要件は、特許請求の範囲(クレーム)に示された排他権の範囲にふさわしい程度に、当該発明の内容を詳細な説明に記載し、発明の技術情報を公開することを要求する(36条6項1号)。

2002年(平成14年)ごろから、特許庁は、特許審査において、実施可能要件では足りず、サポート要件も充足することを要求していた⁶。その趣旨は、1994年(平成6年)特許法改正のクレーム記載の自由化(36条5項)に伴い、発明の構造よりもむしろその機能や作用により定義された広いクレームによる出願が急増したことから、先行技術調査が膨大となったため、明細書によりサポートされる分野についてのみ審査範囲を限定する点に

⁵ 特許庁審査基準第I部第1章(明細書及び特許請求の範囲の記載要件)。

⁶ 平嶋竜太「特許出願にかかる発明開示と実効的保護の調和」ジュリ1316号23頁参照。

あった⁷。これに対応して、2003年(平成15年)10月に特許庁は審査基準を改訂した。「明細書及び特許請求の範囲の記載要件の改訂審査基準」(以下「記載要件の特許庁審査基準」という)は、従来の、クレームと詳細な説明が表現上対応していない類型だけでなく、出願時の技術常識からみて詳細な説明からクレームの内容を拡張ないし一般化できない場合、という新しい類型を規定し⁸、クレームと詳細な説明の実質的な対応関係までふみこんで審査することとした。もともと、一般化できるかを判断するにあたり、審査官は、特定の具体例にとらわれて必要以上に制限的にならないようにする義務、および、一般化できない理由を説明する義務を負う。

前記知財高裁の大合議は、サポート要件の内容として、数式の範囲と得られる効果の技術的意味が理解できるように、詳細な説明に、1) 当事者が当該発明の課題を解決できる程度に記載するか、または、2) 当事者が出願時の技術常識を参酌して、当該発明の課題を解決できると認識できる程度に記載すべきと判示している。

(2) 有用性要件との関係

従来から、化学物質特許の有用性要件を判断する際、その有用性が明細書に開示されていることが要求され、その有用性は、化学物質の構造から予測困難であるため、実際の試験ないし試験結果から用途や作用・効果が開示されることが必要であるとされていた⁹。また、用途発明の完成の認定においても¹⁰、開示要件が問題となりうる。すなわち、実施可能要件と

の関係で、医薬用途発明では、物質自体から当該用途に利用できるか判断が困難であるため、明細書において薬理データ又はそれと同視すべき程度の記載により、出願時の技術常識を考慮して裏付ける必要がある。つまり、特許請求の範囲が詳細な説明の裏づけを超えていればサポート要件に反する。前述の知財高裁大合議判決は、これら化学や医療分野における有用性要件に関する先例が、パラメータ発明にも適用されうることを示したとも評価される。

(3) 実施可能要件とサポート要件の区別

実施可能要件とサポート要件の区別について、規定上サポート要件(36条6項1号)は、クレームと明細書の関係を規律するものであり、実施可能要件(36条5項)は主として特許明細書から判断されるものであろう。

しかし、平成15年10月に改訂された「明細書及び特許請求の範囲の記載要件の改訂審査基準」(以下「特許庁審査基準」という)は、従来の、クレームと詳細な説明が表現上対応していない類型だけでなく、出願時の技術常識からみて詳細な説明からクレームの内容を拡張ないし一般化できない場合、という新しい類型を規定し¹¹、クレームと詳細な説明の実質的な対応関係までふみこんで審査することとした。したがって、クレームにより画される権利範囲中、詳細な説明から一般化できない部分は実施できないため、実施可能要件の判断と重なる。また、実施可能要件の判断においても、クレーム全体を実施できるかという判断をするため、詳細な説明がクレーム全体を、出願時の技術水準も考慮してサポートしているかという判断に接近する。さらに、実施可能要件もサポート要件も出願人にその主張・立証責任があり¹²、裁判例¹³も両要件は表裏一体の関係にあると判示

⁷ 『「特許請求の範囲」の記載要件の明確化』産業構造審議会知的財産政策部会特許小委員会 第3回配布資料7。

⁸ 記載要件の特許庁審査基準 2.2.1参照。

⁹ 東京高判平成6年3月22日知的裁集26巻1号199頁 [除草剤イミダゾール等誘導体]。

¹⁰ 東京高判平成17年1月18日裁判所 HP (平成15年(行ケ)第166号) [アトピー性皮膚炎治療外用剤] (明細書記載の臨床試験結果を裏付けるデータを提出できないため、29条1項柱書の「発明」にあたらぬ)、東京高判平成15年12月26日裁判所 HP (平成15年(行ケ)第104号) [受容体拮抗体の医学的新用途] (実施可能要件もサポート要件も充足しない)。知財高判平成17年8月30日裁判所 HP (平成17年(行ケ)第10312号) [ピラゾロピリジン化合物の新規用途] (詳細な説明に、当該化合物が本願疾病の治療剤に利用できることを裏付ける薬理データ又はそれと同視すべき程度の記載がないとして36条4項違反とした)。

¹¹ 特許庁審査基準第I部第1章(明細書及び特許請求の範囲の記載要件)2.2.1参照。たとえば、数値限定により物を特定しようとする発明において、数値範囲全体にわたる十分な数の具体例が示されておらず、また詳細な説明の他の記載や出願時の技術常識によっても、当該具体例から請求項に記載された数値範囲全体にまで拡張ないし一般化できない場合(特許庁審査基準2.2.1.1(3)例10)。

¹² 実施可能要件について、知財高判平成18年2月16日裁判所 HP (平成17年(行ケ)第10205号) [ラクチュロース]参照。サポート要件について、前掲注(1)知財高裁大合議判決参照。

している。提出が要求される証拠や実験データの質も両要件において同様であると考えられる¹⁴。

2. 欧州特許法の検討

(1) 諸論

わが国のサポート要件の沿革をたどると、欧州特許庁での開示要件を強化する動きが¹⁵、わが国特許庁の審査基準によるサポート要件の強化に影響を与えている。2000年6月に欧州特許庁のガイドラインが改訂され、広いクレームやパラメータクレームに対する厳格な運用を示唆している¹⁶。欧州特許条約では、実施可能要件とサポート要件もいずれも拒絶理由となっているものの、サポート要件(欧州特許条約84条)は、異議申立事由でなく(同100条)、また、加盟各国裁判所での無効事由にもあたらない。開示要件に関する欧州各国特許法の規定、裁判例も一様ではない。

(2) 欧州特許庁

後述のイギリスの Biogen 貴族院判決以前は、欧州特許庁でも考え方が二つに分かれていた。一つは、特許の独占は技術水準への技術的貢献により正当化されるため、開示された範囲がサポート要件にとって重要である

¹³ 知財高判平成17年10月19日裁判所 HP (平成17年(行ケ)第10013号) [体重モジュレーター] (遺伝子関連の化学物質発明の機能的クレームについて、50の実施例の結果からは当業者にその有用性があると認めるに足りず、また、一部の核酸分子について有用性を有しない客観的な事情が存在するとして、実施可能要件およびサポート要件違反を認めた)。

¹⁴ もっとも、出願時のサポート要件ないし実施可能要件不備の解消のために、一定の薬理データを出願後に提出することの有効性は、イギリスと欧州特許庁で異なるようである。知的財産研究所「用途発明の審査・運用の在り方に関する調査研究報告書」(2004年)110-114頁 [室伏良信執筆]。

¹⁵ 『特許請求の範囲』の記載要件の明確化(産業構造審議会知的財産政策部会特許小委員会第3回配布資料7)。また、出願人が考える技術分野以外の公知技術により拒絶査定がなされることは出願人にとって予測可能性がなく、特許庁にとっても先行技術調査の負担が増えることが考えられる。

¹⁶ OJ EPO 5/2000, 228. Guidelines for examination in the EPO, C-III6 (サポート要件)。Simon Dack and Benjamin Cohen, Complex Applications- A Return to First Principle, 32 IIC 5 (2001), p485.

とする (T409/91("Fuel oils/EXXON"))。これに対して、1個でも実施例あれば開示要件を満たすとする審決もある (Genentech I/Polypeptide expression T292/85), [1989] O.J. E.P.O. 275)。

(3) イギリスと欧州特許庁の立場の相違

このように欧州特許庁がガイドラインを変更した一つの契機は、1995年の Biogen v. Medeva plc [1995] R.P.C. 25¹⁷の、イギリスの貴族院 (House of Lords) 判決である。貴族院は以下のように述べた。第1に、クレームが詳細な説明によりサポートされる (イギリス1977年特許法14条5項(c)) ためには、詳細な説明がイギリス特許法14条3項にいう実施可能な程度に開示することが必要である。その上で、特許独占の範囲が、技術水準に対する技術的寄与に合致すべきである。したがって、詳細な説明において共通の原理や性質を開示すればクレームは一般的な用語となり、個々の場合の適用を証明する必要はなく、実施例が一つでも足りるのに対して、クレームが具体的な方法・物質を含めば、各々について実施できるように開示する必要がある。この点に関して、本判決は、(2)の後者である EPO の審決 (Genentech/Polypeptide Expression (T292/85)) を引用している。Genentech/Polypeptide Expression は、プラスミドにバクテリアにおけるポリペプチドの表現をコントロールすることを可能にさせる一般原理を発明した。他のプラスミド、バクテリア、ポリペプチドで当該発明が同様に機能しないことは考えられないので、より一般的なクレームの特許が付与された。その根拠は、あらゆる例の開示を要求すると第三者は簡単に迂回でき、特許による保護に実効性がなくなるからである。第2に、権利範囲の広すぎる特許は、1つの方法でのみ成果達成が可能であることを開示するにすぎないにもかかわらず当該成果を達成する全ての方法をクレームする結果となる。本件発明

¹⁷ クレームは、プロダクトクレームの形式をとり、「遺伝子組換え DNA 技術により作られた分子で、適切な宿主の中で、B型肝炎抗原の特徴を有するポリペプチドを生産する」ものである。当該 DNA 分子の作成方法と、当該 DNA 分子が何を作り出すかという、2点で、機能的、かつ一般的な用語を用いている。そして、当該分子の構造については明細書に具体的記載がない。詳細について、潮海久雄「バイオテクノロジー関連発明の法政策に関する考察—欧州における諸課題の検討—」知財研フォーラム52号2-11頁 (2003年) 参照。

は、B型肝炎ウィルスの抗原が、Dane DNA 粒子を発現することにより作られる可能性を示したにすぎないにもかかわらず、当該抗原を作る全てのDNA組換え技術をクレームしており、権利範囲が広すぎると結論づけている。

American Home Products Corp. v. Novartis Pharmaceuticals U.K. Ltd, [2000] R.P.C.547は、Laddie 判事が、一審において、一つの化合物であるラパマイシンのみをクレームにしているにすぎない特許につき、ラパマイシンの派生物にも特許権の範囲が及び、被告の化合物の製造は特許権侵害にあたりと判示した。これに対して、控訴審の American Home Products Corporation v. Novartis Pharmaceuticals UK Ltd, [2001] R.P.C.8 は、ラパマイシンの派生物は、クレームの適切な解釈によれば、クレームの範囲外である。その上で、Biogen 判決を引用し、もしクレームが派生物まで含むとすると、詳細な説明は機能する派生物を何も開示していないため、詳細な説明は記載不十分であると判示した。

しかし、この Biogen 判決に対しては批判も多い。判旨によれば、クレームが物の発明で、詳細な説明が1つの製造方法だけを示し、他の製造方法の証拠がある場合、詳細な説明はクレームをサポートしていないことになる。これは、化学物質の特許が他の新しい製造方法まで独占できるという原則から逸脱している。つまり、本判決によれば、プロダクトクレーム(物の発明)の形式を採用してもサポート要件違反となることから、プロダクトバイプロセスクレームの形で権利範囲を限定するか、全てのプロセスを明示しなければならなくなる。本件特許を基礎とした欧州特許は、この Biogen 判決と異なり、開示要件を満たすとして欧州特許庁の抗告部(Board of Appeal)で異議申立が不成立とされ¹⁸、優先日の明細書が後願の広いクレーム全体を十分に開示しているかを検討していない。

また、Biogen 判決後、EPO の抗告部(Enlarged Board of Appeal)は、Kirin-Amgen II, T0636/97において、開示要件についてイギリスの本件最高裁判決と立場が異なること旨を明確に指摘し、広い特許を付与する政策をうちだした。その根拠として、広い特許を付与することを不可能にするような特許要件の解釈は技術の発達を阻害すると述べている。欧州特許のガ

¹⁸ T296/93 (“HBV antigen production/BIOGEN”), 1995 O.J. EPO 627.

イドラインも、当業者が詳細な説明からクレーム全体へ一般化できないと信じる十分合理的な理由を審査官が示さない限り、サポート要件を充足するとみなしている¹⁹。

なお、サポート要件を欧州特許条約において異議事由とすることをイギリスが提案したが、ドイツなど多数の国が反対し、その理由として、サポート要件違反は大部分実施可能要件違反になりうること、サポート要件違反は容易に認定され、不必要な異議申立がなされうること、出願人に不必要に多くの実施例を強要する結果となりうることをあげている²⁰。

(4) ドイツ

ドイツ特許法は元来開示要件を重視せず、実施可能要件を同特許法34条4項に規定するものの、サポート要件は特許法の規定上見当たらない。

前述の Biogen 判決は、クレームの排他権の範囲が技術水準への寄与を超える場合には無効となりうるると判示したのに対して、ドイツ連邦裁判所(BGH)は、無効手続の控訴審において、Biogen 判決を明確に否定している。すなわち、クレームが発明の適切な範囲を超えていたとしても、ドイツ特許法21条1項、22条1項に列挙された無効事由にあたらぬとして当該特許は有効と判示している²¹。

3. アメリカ特許法における記述要件

アメリカ特許法における記述要件(Written Description、112条)は、実施可能要件(Enablement、112条)よりも厳格に、発明の本質を理解できる程度に詳細な説明への記載を要求する²²。たとえば、当業者が過度な実験(undue experiment)なしに²³、実施可能な程度に当該発明が開示された

¹⁹ Guidelines for examination in the EPO, D-III, 6.3.

²⁰ 浅見節子・新村悟「特許法の実態面の調査に向けた各国制度、運用等の調査研究報告(2)」AIPPI 48巻1号(2003年)31頁、38、42頁。

²¹ BGHZ 156, 179 = GRUR 2004, 47 (48)-Blasenfreie Gummibahn I (鑑定意見も考慮すれば当業者が実施可能である。ゴム面自体はクレームの対象でないため、どの程度ゴム面の実施例があればよいかは問題とならない)。

²² Amgen Inc. v. Hoechst Marion Roussel, Inc., 314 F.3d 1313, 1334 (Fed. Cir. 2003).

²³ In re Wands, 858 F.2d 731 (Fed.Cir.1988).

場合には実施可能要件を充足する。しかし、記述要件を満たすためには、さらに発明の特徴的部分を選び出して詳細な説明に記載し、特許権者が当該発明を出願時において所持 (possession) していることを公衆に公示する必要がある²⁴。1997年のEli Lilly 判決²⁵、2004年のRochester 判決²⁶は、記述要件違反として特許性を否定している。

これに対して、2002年のEnzo 事件²⁷および2003年のMoba 事件²⁸において、Rader 判事²⁹、Linn 判事らは、裁判例の沿革から、記述要件を、優先日への遡及効によるクレームへの新規事項の追加の禁止³⁰という本来の場面に限定すべきとして、反対意見を述べている。特に、Eli Lilly 判決において、記述要件が、実質上、当該発明の実施に必要な程度以上の発明の開

示を要求しており、予測可能性を害する点を強調している。具体的には、新しいたんぱく質や DNA 関連発明に正確な記述を要求すると、たんぱく質の機能・性質を変えない代替物を含めて何千ものアミノ酸配列の配列を開示する必要が生じ、塩基配列の解明や出願に無駄なコストと時間がかかることを指摘している。さらに、特許法の記述要件が本来技術に中立的に適用されるべきとすると、ソフトウェア関連発明にも適用され、ソフトウェアの機能を変えないソースコード全体を開示する必要があるはずにもかかわらず、バイオテクノロジー関連発明という特定の技術分野のみに適用されている点が不均衡であると批判している。

Ⅲ 進歩性要件との関係

1. 進歩性要件と開示要件のトレードオフ

バイオテクノロジー関連発明のように予測困難で出願時の技術水準が低い領域においては、進歩性が高くても自明でない技術であるほど、明細書に実施例を書くことが要求され、実施困難として実施可能要件が機能し保護されなくなる。裏から言えば、出願時の技術常識からクレームをサポートできる発明ほど、出願時の技術水準から容易推考となり進歩性が否定されることになる。また、明細書に実施例や周知技術、公知技術を書きすぎで技術常識が容易に判明してしまい、公知技術などが進歩性の否定に使われる場合も多くなりうる。つまり、実施可能要件・サポート要件は、進歩性要件と何からのトレードオフの関係にあるかが問題となる。

2. 「当業者」概念

近年のアメリカの学説は、アメリカにおける記述要件が各技術分野の実態に適合した形で適用されるべきであるにもかかわらず、巡回区裁判所(CAFC)が、技術分野ごとの実態や望ましい特許法上の法政策を考慮せず、「当業者」の概念を画一的に措定して、記述要件、進歩性要件を適用しているため、特に、ソフトウェアとバイオテクノロジーにおいて、法政策的に望ましくない結果が生じていると指摘している。つまり、「当業者」概念からみると、バイオテクノロジー関連発明では重要でない正確な構造を開示する必要がある技術水準の低い「当業者」を念頭においているため、

²⁴ 後掲注(27)のEnzo 判決におけるLourie 判事、Newman 判事の同意意見参照。

²⁵ The Regents of the University of California v. Eli Lilly and Co., 119 F.3d 1559 (Fed. Cir. 1997) (ヒトを含む脊椎動物のインシュリン遺伝子がクレームされ、詳細な説明には遺伝子のクローニング方法が開示されていたことから実施可能要件を満たす。しかし、詳細な説明には、ねずみのインシュリンのみをコードする DNA 連鎖のみが開示され、また、ヒトインシュリンの分子構造が開示されても、これをコードするヒトDNAの構造が一義的に決まらず開示されていないとして、記述要件違反とされた)。

²⁶ University of Rochester v. G.D. Searle & Co., Inc., 358 F.3d 916 (Fed. Cir. 2004) (抗炎症剤の選別方法で選択される化合物を使用する治療方法につき、具体的に化合物の構造を特定していないことから、実施可能要件を充足するが、記述要件を充足しない)。

²⁷ Enzo Biochem. Inc. v. Gen-Probe Inc., 323 F.3d 956 (Fed. Cir. 2002) (病原性のバクテリアの遺伝子材料を選択的に一定程度ハイブリダイズする DNA プローブの特許について、明細書における生物寄託への出典明示は記述要件を満たすが、機能的な表現が記述要件を満たすかは事実問題であるとして、地裁に差し戻した)。

²⁸ Moba, B.V. v. Diamond Automation Inc., 325 F.3d 1306 (Fed. Cir. 2003) (ハイスピードで卵を選別する機械の発明)。

²⁹ Moba, B.V., 325 F.3d 1306, 1322-27.

³⁰ 補正や新規事項が追加されたクレームや優先権を主張するクレームについて、出願時に遡及する場合、米国特許法132条(新規事項追加の禁止)ではなく、112条第1パラグラフ(記述要件)により出願時に当該発明が所持されていたかを判断する。国際第1委員会「米国特許法第112条『記述要件』関連判例と当事者の認識について」知財管理56巻8号1164頁参照。

結果として多くの権利範囲の狭い特許が生じ、アンチコモンの状態が生じる³¹。これに対して、ソフトウェア関連発明では、技術水準の高い「当業者」を念頭におくため、進歩性の要件が厳格に解される反面、開示要件についてはソースコードを開示しなくてもよい。その結果、少ない数の権利範囲の広い特許が生じ、ライフサイクルが短く改良が頻繁になされるソフトウェア開発に弊害が生じうる³²。

このように、技術分野に関わりなく、また特許性の各要件の相違を区別せず、特許法の進歩性要件と開示要件を統一の当業者概念のもとで適用する結果、各技術分野のイノベーションを阻害していることを問題としている。アメリカの2002年の Burk and Lemley³³の論文は、特許要件、とりわけ進歩性要件や開示要件をどのように機能させるべきかを、各要件における「当業者」概念から切り離して、技術分野ごとに、特許法の法政策や特許発明のどの工程にインセンティブを付与すべきかという角度から議論している。さらに、2003年の Burk and Lemley の論文³⁴は、異なる技術分野に統一的に適用される特許法を、各技術分野（バイオテクノロジー、化学・薬、ソフトウェア、半導体）の実態に適合する法政策手段（policy lever）として、裁判所がその裁量により、特許法の各要件（進歩性、開示要件）を柔軟に解釈すべきと主張している。

もっとも、進歩性要件（29条2項）を判断する「当業者」と、実施可能要件（36条）を判断する「当業者」は理念的に異なる³⁵。すなわち、進歩

性を判断する当業者は、開発部門など従来の技術常識をもとに、課題を解決しようと新たに発明をする者であり、高度の技術水準を有する者が念頭に置かれる。これに対して、開示要件（36条）を判断する「当業者」は、他人のおこなった発明を実施する者で、進歩性と異なる能力が要求され、低い技術水準で広く製造部門の者も念頭におく。

3. 進歩性要件と開示要件の相関関係

たしかに理念的には「当業者」概念について以上の区別をなしうる。しかしながら、わが国では、判断基準時はいずれも出願時であり、進歩性要件と開示要件とで当業者概念を区別することは困難な面もある。たとえば、複雑な技術分野での当業者の水準を裁判所が正確に評価できず、出願時の時点で判断しなければならず、また、判例の先例拘束性によりいったん設定した技術水準を後の事例にも踏襲しやすい³⁶。わが国の裁判例も特段、各要件の「当業者」を区別していないように思われる³⁷。

また、III 2. のように進歩性要件と開示要件において「当業者」の概念を区別した場合でも、進歩性に関する「当業者」の方が、開示要件の「当業者」よりも一般に高度な技術知識を要求されるはずであり、両要件は一定の幅をもって、権利の成立の否定の方向かつ権利範囲を狭くする方向に連動して機能する。すなわち、高度な技術者でようやく非自明と評価された高度な発明については、低い技術水準の当業者は、実施可能な程度に、より多くの実施例などの開示が要求される。つまり、高度の進歩性を有する発明であればあるほど、より技術水準の低い当業者にとっては多くの実施例が必要となり、実施可能要件やサポート要件を充足しないことになる。

戸法学年報第18号（2002年）242頁。

³⁶ Burk & Lemley, *supra* note 33, at 1196-1202.

³⁷ ポールスブライン事件（最判平成10・2・24民集52巻1号113頁）の提示した均等論の各要件における「当業者」の概念は同じで、第3要件「容易想到」と第4要件「容易推考」の点で区別しているようにも解される（この点について北海道大学大学院博士課程の山根崇邦氏からご教示いただいた）。但し、進歩性要件における「当業者」と均等論の置換容易性の要件におけるそれが異なることを指摘するものとして、井上由里子「均等論における『置換容易性』の要件に関する一考察」中山信弘編・牧野利秋判事退官記念所収625頁（信山社・1999年）。

³¹ Michael A. Heller & Rebecca S. Eisenberg, Can Patents Deter Innovation? The Anticommons in Biomedical Research, 280 Science 698, 698 (1998).アンチコモنزについて後掲注(61)参照。

³² Pamela Samuelson et al., A Manifesto Concerning the Legal Protection of Computer Programs, 94 Colum. L. Rev. 2308, 2345-46 (1994).

³³ Dan L. Burk & Mark A. Lemley, Is Patent Law Technology-Specific?, 17 Berkeley Tech. L.J. 1155, 1183-85 (2002).

³⁴ Dan L. Burk and Mark A. Lemley, Policy Levers in Patent Law, 89 Va. L. Rev. 1575, 1652-54 (2003).

³⁵ 吉藤幸朔＝熊谷健一補訂・特許法概説（第13版・有斐閣・1998年）109・110、263頁。John O. Tresansky, PHOSITA-The Ubiquitous and Enigmatic Person in Patent Law, 73 J. Pat. & Trademark Off. Soc'y 37 (1991)。島並良「特許法における当業者の概念」神

逆に、進歩性の程度が低い発明については、技術水準の低い当業者にとっても実施例の開示を必要としないが、技術水準の高い当業者からみると進歩性を有しないことになる。

たしかに、このような当業者概念の連動を強調することは、ソフトウェアのように、より少ない特許をより狭い権利範囲で成立させることが法政策的に望ましい場合には適切に働く。しかし、バイオテクノロジー関連発明や製薬関連発明のように、発明後の製品化工程が不確実で膨大な投下資本が必要であり、この部分について広い権利範囲が法政策的に望ましい場合には、このような相違を強調すると、進歩性要件と開示要件のいずれかで特許性が認められないか、数少ない権利範囲の狭い権利が成立することになり適切でない。とりわけ、わが国の特許実務のように、進歩性要件も、実施可能要件・サポート要件も、両方の要件を同時に厳格に解すると、大部分の特許がいずれかの要件を満たさない可能性がある。

以上の観点から、進歩性と開示要件の当業者概念を切り離して考え、望ましい法政策からみて、当該技術ごとに当業者を設定して、適切なインセンティブを図るべきとする提案がアメリカの学説からなされている³⁸。

IV 技術分野ごとの検討

1. 問題の所在

一般に、電気・機械の発明では作用効果が予測でき、また技術水準が既に成熟している場合が多いため明細書に詳細な記載は要求されない。これに対して、生物・化学の発明は、作用・効果を予測することが困難で、特に遺伝子関連発明の場合は構造が多様でその有用性を予測することが困難である。また、技術水準も未成熟な場合が多いため、明細書に詳細な記載が要求されると考えられる³⁹。もっとも、この記載要件や記述要件を厳格に解し、かつ、出願時の技術水準にたよりすぎると、低い技術水準の中でなされたバイオニア発明については、技術水準によりサポートされずかつ詳細な記載が要求されるため、改良発明よりも狭い権利が付与されるお

³⁸ Burk & Lemley, supra note 33 at 1183-85.

³⁹ 前掲注(30)知財管理56巻8号1170頁。

それがある

また、サポート要件についても、製造方法、用途・機能、構造、作用・効果などの諸点のうち、明細書においてどの部分の開示が要求されサポートされるべきかが問題となりうる。この開示・サポートの必要性や重要性は、以下のように各技術分野ごとに異なると思われる。

第1に、製造方法の開示がある。特に、プロダクトバイプロセスクレームが問題となるが、電気・機械では方法で限定する必要性が小さいのに対して、化学・バイオテクノロジー発明では構造が不明確な場合など、製造方法で限定せざるをえない場合もありうる。

第2に、用途の点の開示があげられる。電気・機械の場合はクレームの定義・用語が各発明により相違しており、クレームのみではその用語等が不明確な場合が多い。また、機能クレームで広いクレームもありうる。もっとも、電気・機械の分野においては、化学等の分野と比較して、機能クレームを除いて、通常、明細書に構造・機能・用途が開示されている。したがって用途による限定が問題となるのは、化学やバイオテクノロジー関連発明であろう。

第3に、構造の点の開示があげられる。アメリカのバイオテクノロジー関連発明や化学に関する CAFC の裁判例は、記述要件において分子の構造開示まで要求しているが、今日ではこれらの分野では、分子の正確な構造よりも機能や作用・効果が重視されており⁴⁰、このような裁判例の立場が適切かが問題となる。また、電気・機械の分野においても、構造よりも機能クレームが認められている今日では、広すぎるクレームの解釈における開示要件が問題となりうる。

そこで、以下では、開示要件について問題が多い、化学、バイオテクノロジー、ソフトウェア関連発明について検討する。

2. 化学

(1) 機能・特性型医薬用途発明

特定の作用のメカニズムに関する特許が取得されると、当該作用を有する限り全ての薬効を有する物がその技術的範囲に含まれることになる。こ

⁴⁰ Burk & Lemley, supra note 34 at 1687.

のような機能・特性型医薬用途発明については、当該医薬用途を有する物質全体について先行技術調査を行うことができないため、保護範囲を限定することが困難であったが、開示要件により保護範囲を限定できるとされている⁴¹。つまり、特許庁の先行技術調査との関係では、新規性がないという理由で出願を拒絶するのではなく、サポート要件、実施可能要件を課して発明の内容を詳細な説明に記載させた上で、引用例などの先行技術調査の範囲を限定する趣旨であると思われる。また、特許出願人にとっても、自己の技術分野以外の引用例により拒絶されるのは不意打ちとなりうる。

(2) 用途発明

化学に関する発明についてはクレームに用途の記載がある用途発明が問題となる。欧州は元来、新しい物質の創造・発見に対して新規性を認めてきたものの、製薬業界においては、新しい物質の創造・発見は次第に困難となり、むしろ、既知の物質に新しい用途・効用を発見するリサーチ形態が主流となりつつある⁴²。この現象はわが国でも妥当すると考えられる。この場合、どの程度化学物質の用途という技術情報を開示すれば特許を取得でき、かつ、どの程度の侵害行為を差し止めることができるだろうか。

まず、特許の取得の面について検討する。有用性として医薬用途を1個示せば(例えば風邪など)、新規化合物であれば(絶対化合物)物質特許を取得できる。これに対して、すでに公知の物質について、新たな用途を示した上で特許を取得できるだろうか。特許庁審査基準は、平成18年改正以前は、平成7年改正により、①用途限定が付された物がその用途に特に適した物を意味すると解される場合と、②その用途にのみもっぱら使用される物にのみ新規性を認めていたのに対して、平成18年の「新規性・進歩性」の改訂審査基準1.5.2により、右①の場合以外に、②用途発明(ある物の未知の属性を発見し、この属性により、当該物が新たな用途への使用に

適することを見いだしたことに基づく発明)の場合に、新規性が認められることになった。つまり、新たな用途に新規性が認められれば、物が同一であっても新規性が認められる。欧州、イギリスでは一般に、医薬の副作用軽減のための医薬の投与量、投与間隔の調整による用途は、医師の行うべきことであり、進歩性がないなどの理由で特許性が認められない⁴³。これに対して、わが国特許庁の審査基準は、これらの用途の他に、異なる医薬を混合することにより新たな効果を生じる医薬にも新規性を認めている。したがって、わが国の法政策は、医薬用途発明一般について新規性を広く認める代わりに、実施可能要件、サポート要件によりその権利範囲を限定した上で、先行技術調査の負担を軽減する方向にあると考えられる。

同様のことがスイスクレームにも妥当すると考えられる。スイスクレームは、「特定の新規な治療用途のための薬品を製造する物質の使用」というクレーム形式で書かれ、①公知物質である薬品の製造であることと、②新規な治療の応用を開示すること、③新規な治療に効果があることを示す必要がありながら、その保護対象は治療方法ではないとされる。Bristol-Myers Squibb v. Baker Norton Pharmaceuticals での医薬の投与量、投与間隔の調整による用途は、既知の治療方法の改良にすぎず新規の治療目的でないのに対して、上述のスイスクレームは、既知化合物の既知の使用が異なる病気の解決に用いられる、という発見に対して保護を与えている⁴⁴。このスイスクレームは、医療用途以外の場合で、既知物質の既知の使用が新しい目的を達成するという発見に対しても、明細書に書かれた新しい用途が新しい技術的效果を反映しているとして、新規性を認めている⁴⁵。

では、このように取得された医薬用途発明特許の侵害訴訟の効力はどのように考えるべきだろうか。まず、医師の行為は、69条1項(試験・研究)や3項(調剤行為)⁴⁶にあたらぬ限り、実施工として直接侵害にあたる。

⁴¹ 田村善之「抽象化するバイオテクノロジーと特許制度のあり方」知的財産法政策学研究10号(2006年)55頁。バイオテクノロジー委員会第2小委員会「バイオ関連発明の機能・特性型クレームにおける権利化と権利解釈に関する研究」知財管理52巻12号1815頁参照。

⁴² 欧州を淵源とする医薬用途発明について、潮海久雄「バイオテクノロジー関連発明の法政策に関する考察—欧州における諸課題の検討」知財研フォーラム52号1頁。

⁴³ Bristol-Myers Squibb v. Baker Norton Pharmaceuticals [2001] RPC 1, para.111, 113.

⁴⁴ Duphar/Pigs II, T19/86 [1988] EPOR 10 ; Use of adenosine and its derivatives in diagnosis, T233/96. L. Bently and B. Sherman, Intellectual Property Law, 2ed., 2001, pp.462.

⁴⁵ Mobil/Friction reducing additive, G2/88[1990] EPOR73.

⁴⁶ 昭和50年の改正により医薬の混合方法の発明に特許を与えた結果、調剤の際支障

次に、医薬用途発明の特許は、本来、競争相手の製薬会社が、当該用途に用いる医師ないし医療機関へ供給ないしそのための製造行為を間接侵害として差し止めることを目的としている。しかしながら、競争会社の供給先の医療機関等が当該用途で用いていること、かつ競争会社がこの点および特許発明であることについて悪意であることを立証する必要があり、立証の面で困難がある⁴⁷。

(3) プロダクトバイプロセスクレーム

プロダクトバイプロセスクレームは、物の発明が製法により限定されているものをさす。

裁判例は、特許を取得する段階（審査・審判）の事例では、以下のように判示している。製法要件が物の構成を特定する上でどのような意味を有するかを判断する必要があるが、物の製造方法そのものの新規性・進歩性を検討する必要はない。製造方法により限定されたものであることを主張する場合には明細書に明示すべきである⁴⁸。

当該特許が、クレーム中に、物の発明で製造方法を1個示している場合、被告が別の製造方法で製造した場合は、プロダクトバイプロセスクレームの侵害訴訟における権利範囲の問題となる。裁判例は、一般に、プロダクトバイプロセスクレームは、方法でしか限定できないという例外的な場合であることを前提に、特許の対象は、生産方法により特定された物として把握し、当該生産方法によって生産された物に限定されないとしている⁴⁹。

もっとも、裁判例では、クレームの記載を重視し、発明の目的を特定する付加要素として製造方法が記載されたという特段の事情がない限り、クレームの記載を意味のないものとして解釈できず、したがって上記の事例

では侵害とならないとする考え方も有力である⁵⁰。

高林龍教授は、侵害訴訟においてこのようなクレームを書いた責任を依頼人に負わせる考え方にたった上で、技術分野ごとにプロダクトバイプロセスクレームの必要性を検討している。すなわち、機械の分野において、製造方法記載をもって特定する必要性は小さいため、原則として製造方法により限定される。これに対して、化学の分野において製造方法記載でしか物を特定できない場合で、かつ、原告方法と被告方法により製造される物が同一であることを立証できる場合は、製造方法により限定されず侵害となる⁵¹。

3. バイオテクノロジー関連発明

CAFCの裁判例は、バイオテクノロジー関連発明の予測が不可能な点をその分子構造に求め、進歩性要件は構造の部分まで開示されていない限り否定されにくいとして、進歩性要件の要求水準を低く設定している⁵²。その根底には、バイオテクノロジー産業は未成熟であり、製品化が不確実である(Uncertainty)という前提がある。これに対して、開示要件については、II3でみたとおり、分子の機能のみでは足りず分子の正確な構造の開示まで要求している⁵³。CAFCは、バイオテクノロジー関連発明について、当業者の技術水準を低く見積もるため、進歩性要件の要求水準が低く、開示要件の要求水準が高くなっており、その結果、数多くの権利範囲の狭い特許が成立している。このようなCAFCの傾向を、Merges教授は以下のように正当化している。バイオテクノロジーの分野において、当該発明だけでなく、発明後の試験・研究や製品化などの過程も含めたイノベーション

が生じないようにするために規定されたもので、医薬自体の発明との調整は念頭においていない。特許庁編・工業所有権法逐条解説（第16版・2000年）210頁。

⁴⁷ L. Bently and B. Sherman, *supra* note 44, p533.

⁴⁸ 東京高判平成14年6月11日判時1805号124頁〔光ディスク用ブリカーボネート〕。

⁴⁹ 東京高判平成9年7月17日判時1628号101頁〔インターフェロン〕。東京地判平成10年9月11日判時1671号137頁〔ポリエチレン延伸フィラメント〕（但し、結論として物の同一を認めず）。東京高判平成14年9月26日判時1806号135頁〔止め具控訴審〕。

⁵⁰ 東京地判平成14年1月28日判時1784号133頁〔止め具一審〕。

⁵¹ 「プロダクト・バイ・プロセス・クレームの解釈」『クレーム解釈論』166頁（高林龍執筆）。

⁵² *In re Deuel*, 51 F.3d 1552, 1559 (Fed. Cir. 1995); *In re Bell*, 991 F.2d 781 (Fed. Cir. 1993).

⁵³ *Enzo Biochem v. Calgene, Inc.*, 188 F.3d 1362, 1371 (Fed. Cir. 1999); *Regents of the Univ. of California v. Eli Lilly & Co.*, 119 F.3d 1559 (Fed. Cir. 1997); *Amgen, Inc. v. Chugai Pharmaceutical Co.*, 927 F.2d 1200 (Fed. Cir. 1991).

ン全体をみると、発明後のテストや開発にコストがかかり、かつ成功するかは不確実であるため、発明の奨励よりも製品開発を奨励する目的のために、進歩性の程度を低くするのは合理的である⁵⁴。

しかしながら、これに対しては次の批判がある。まず CAFC は、バイオテクノロジー関連発明を、特に開示要件の判断において、製造方法の確実性よりも、あまり重要でない分子構造の正確性や予測可能性を問題としており、技術水準の決定の問題を回避している⁵⁵。また、最初に当該機能を有する遺伝子を発見できれば、分子に関する未知の構造よりも既知の機能に基づいて遺伝子を推定・検索することは容易で、今日ではほとんどルーティン化・自動化されている⁵⁶。このように、化学やバイオテクノロジー関連発明では、分子構造よりも機能や作用・効果が重要であり⁵⁷、この部分をむしろ開示する必要がある。したがって、進歩性の要求水準を低くする必要は必ずしもない。

バイオテクノロジー関連発明においては、発明に対する予測可能性が高く、投下資本や模倣に対する保護の必要性は小さいのに対して、発明の後の製品化の過程はコストがかかり予測不可能であり、構造の小さな変化による模倣からの保護の必要性が高い。もし、特許の権利範囲を狭く考え、分子を分離して特定して投資した後に当該分子のみについてしか特許権の保護が与えられないとすると、容易に特許権を迂回でき、誰も開発しなくなる。また、進歩性の程度の水準を下げて多くの特許を成立させても、発明の過程を奨励しないばかりか、クロスライセンスの行われないバイオテクノロジーの領域では、後述のアンチコモنزの現象が生じうる。むしろ、進歩性要件の水準を上げることにより、同一物質について用途発明を

⁵⁴ Robert P. Merges, Uncertainty and the standard of Patentability, 7 High Technology Law Journal 1 (1992).

⁵⁵ Burk & Lemley, supra note 33 at 1183-85 at 1194. The Regents of the University of California v. Eli Lilly and Co., 119 F.3d 1559, 1567-68 (Fed. Cir. 1997).

⁵⁶ John M. Lucas, The Doctrine of Simultaneous Conception and Reduction to Practice in Biotechnology: A Double Standard for the Double Helix, 26 AIPLA Q.J. 381, 418 (1998); Alison E. Cantor, Using the Written Description and Enablement Requirements to Limit Biotechnology Patents, 14 Harv. J. L. & Tech. 267, 310-11 (2000).

⁵⁷ Burk & Lemley, supra note 34 at 1683, 1686; Burk & Lemley, supra note 33 at 1194.

取得して実質上保護期間を延長することを防止すべきである⁵⁸。

すなわち、バイオテクノロジー関連発明は、モノクローナル抗体⁵⁹など製品化の過程については製薬と同様にプロスペクト理論⁶⁰が妥当するが、DNA リサーチに関する発明についてはアンチコモنز理論⁶¹が妥当し、製品化にいたる過程において、相反する二つのモデルが妥当する⁶²。したがって法政策の点からは、進歩性要件の要求水準をあげる一方で開示要件を緩めて、数が少ないが権利範囲の広い特許を成立させることによりアンチコモنزの問題も防止できるとしている⁶³。しかし、上述のような「当業者」概念により進歩性要件と開示要件のトレードオフを認めると(III参照)、このような法政策を実現できないため、両要件における「当業者」概念を切り離して考察すべきと主張している。

4. ソフトウェア関連発明

(1) 技術分野ごとの不均衡

開示要件が発明の各技術分野に中立的に適用されていない点として、バイオテクノロジー関連発明や化学の技術分野では、分子等の正確な構造ま

⁵⁸ Burk & Lemley, supra note 34 at 1687.

⁵⁹ Enzo Biochem. Inc. v. Gen-Probe Inc., 296 F.3d 1316, 1324-25 (Fed. Cir. 2002).

⁶⁰ 鉱山の発掘の際、金鉱を発見する将来の見込みに対して、鉱業権を広く認めるべきとする考え方を類推し、発明者に将来利益をあげる見込みに対して特許権を広く設定する方が以下の点で望ましいとする。すなわち、競争の激しい分野では特に発明から商品化にいたる初期の段階で安心して技術開発投資ができ、かつ、他の企業と協力 (coordinate) することによって他の企業による重複投資を防止できる。Kitch, The Nature and Function of the Patent System 20 Journal of Law and Economics 265, 288 (1977).

⁶¹ 伝統的には Commons (共有地) の悲劇という比喩で呼ばれるように、共同資源は過剰に利用されるため、財産権を認める形で私有化を認めてきた。しかし、生物医学研究においては、このように川上の研究に私有化・排他権を認め、知的財産権の増殖が生じると、川下での研究と製品開発におけるイノベーションを抑圧すると論じている。Michael A. Heller & Rebecca S. Eisenberg supra note 31, 280 Science 698 (1998).

⁶² Burk & Lemley, supra note 34 at 1676.

⁶³ Burk & Lemley, supra note 34 at 1682-1683.

で開示を要求するのに対して、ソフトウェア関連発明では、同じ機能を有する類似のソフトウェアの構造を開示することまで要求されない点あげられている。前述の、Rader 判事の CAFC における反対意見は、このようにバイオテクノロジー関連発明に比してソフトウェア関連発明では開示要件が厳密に要求されない点にあった（II3 参照）。

CAFC のソフトウェア関連発明は、進歩性要件の要求水準を高く、開示要件を低く設定し、その結果、数少ないが権利範囲の広い特許が成立している⁶⁴。

(2) 開示の要請

しかしながら、近年のソフトウェア関連発明のデータ圧縮技術に関する CAFC 判決である、Lizardtech, Inc. v. Earth Resource Mapping, Inc., 424 F.3d 1336 (Fed.Cir. 2005) は、実施例と詳細な説明と整合するアルゴリズムの特徴がクレームでは省略され、クレームの範囲が広げられた事例で、クレームが詳細な説明により支持されておらず、記述要件を充足しないとして特許を無効とした。具体的には、天然資源の世界地図の膨大なデータを正確性や質を失うことなく劇的に圧縮し表示するソフトウェアにつき、シームレスのアルゴリズムである DWT (discrete wavelet transform) 作成の一方法しか明細書には開示していないとして、特許性を否定した⁶⁵。

もともと、この裁判例は、記述要件にいう出願人が発明を保有している (possession) かは、クレーム全体について実施可能であることと同義であると判示しており、実施可能要件でも解決可能であることを示唆している⁶⁶。

ソフトウェアは、最初のコーディングの段階が資本投下を必要とし、発明後の製品開発は確実で資本投下を必要とせず、リードタイムも短い⁶⁷。また、ソフトウェア関連発明は累積的 (cumulative) であり⁶⁸、かつ改良が頻繁であるため、法政策的には権利範囲が狭い数少ない特許が望ましいと

⁶⁴ Burk & Lemley, supra note 33 at 1162-1173.

⁶⁵ Lizardtech, Inc., 424 F.3d 1336, 1344.

⁶⁶ Lizardtech, Inc., 424 F.3d 1336, 1345.

⁶⁷ Burk & Lemley, supra note 34 at 1687.

⁶⁸ Richard R. Nelson, Intellectual Property Protection for Cumulative Systems Technology, 94 Colum. L. Rev. 2674 (1994).

される⁶⁹。そのため、開示要件を厳格に考える法政策もありうる。さらに、ソフトウェアは数式にすぎず特許法の保護対象として適切でないものが多いにもかかわらず、現実には自然法則の利用などの「発明」の要件等で特許性を限定できないことから、ソフトウェア関連発明の特許保護を前提としつつ、ソフトウェアの開示要件について、機能のみならず構造まで開示要件を要求する学説すら存在する⁷⁰。

(3) ソフトウェアと開示要件

もともと、ソフトウェア関連発明の類似の構造ないし改良版を、実施可能な程度に詳細に開示する必要はなく、ソフトウェアにおける通常の技術水準を有する当業者であれば、類似のソフトウェアを製作ないし実施できると考えられる。つまりソフトウェアは再利用され、改良されて利用されるのが通常であり、つまらない類似の構造や改良発明の特許明細書に開示されても技術の発達に寄与せず、むしろ類似の構造が多数開示された場合は、競争者はさらにつまらない改良発明を開発すべきことになる。また、通常、営業秘密であるソースコードを特許明細書に開示することを要求するのは非現実的である。上述の Lizardtech, Inc. v. Earth Resource Mapping も、遡及効による新規事項の追加を防止するために記述要件を適用したもので、実施可能要件により解決可能であり、その射程をソフトウェア一般に及ぼすべきでない。

V 侵害訴訟での権利行使の制限の抗弁(104条の3)における機能

1. 発明の要旨認定と特許発明の技術的範囲の関係⁷¹

(1) 侵害訴訟において、特許発明の技術的範囲 (70条) を詳細な説明を

⁶⁹ Burk & Lemley, supra note 34 at 1689. オープンソースの問題がこのような法政策を裏付ける。平嶋竜太「GPL(General Public Licence)『ライセンス契約』(2007年・日本評論社) 所収311頁。

⁷⁰ 平嶋竜太「ソフトウェア関連発明と知的財産法」IP. Annual Report 知財年報2006 255頁、264-265頁 (別冊 NBL・2006年)。Joachim Weyand, Heiko Haase, Patenting Computer Programs, 36 IIC 647 (2005).

⁷¹ 詳細は、潮海久雄・AIPPI 掲載予定参照。

参酌して(70条2項)狭くないし明確に確定する一方で、権利行使制限の抗弁(104条の3)の対象となる発明の要旨を、クレームを基準に広くないし不明確なものとして画定し、開示要件(36条)違反として権利行使を制限しうるかが問題となりうる⁷²。

敷衍すると、審査、審判、審決取消訴訟において新規性・進歩性の判断の前提となる発明の要旨認定は、リパーゼ判決⁷³によると、クレームのみではその技術的意義を一義的に明確に理解できない場合など特段の事情がない限り、クレームに基づいてなされる。これに対して、侵害訴訟における特許発明の技術的範囲は、明細書等の記載等を考慮してクレームに記載された用語の意義を解釈すべきである(70条2項)。したがって、侵害訴訟における権利行使制限の抗弁(104条の3)の「当該特許が特許無効審判により無効とされるべきものと認められるときは」の解釈においては、リパーゼ判決によれば、無効理由を含む広い権利範囲ないしは不明確な権利範囲として無効と解釈される一方で、侵害訴訟の技術的範囲の確定の論理によれば、明細書を考慮して狭い権利範囲ないしは明確な権利範囲として有効な特許として取り扱われる、という齟齬が生じうる。

この問題について、クレームのみではその技術的意義が一義的に明確でない特許発明が多く、クレーム解釈の際に詳細な説明まで参酌をせざるをえないため、以上の食い違いは事実上少ないという見方もありうる。特に、電気・機械の分野では、わが国の特許明細書は、クレームに用いられる用語が特許発明ごとによらば、クレームのみで当該特許発明の技術的意義を一義的に理解することが困難な場合が多い。

しかしながら、発明の要旨認定と特許発明の技術的範囲(70条)の食い違いの可能性を調査官解説が暗に指摘している⁷⁴。とりわけ、化学・バイオテクノロジーの分野の特許明細書は、クレームの用語自体は一般用語で明確であるため、発明の要旨認定はクレームによる場合が多く、したがっ

て両者の食い違いが生じる可能性が高い。その結果、クレームの示す権利範囲が広すぎ、明細書によりクレーム全体をサポートできない⁷⁵。この場合、発明の要旨認定では広いクレームが発明の要旨と認定され、進歩性要件違反ないしサポート要件違反とされる。これに対して、侵害訴訟における権利行使制限の抗弁(104条の3)では技術的範囲の判断と平仄をあわせて、詳細な説明を考慮して解釈して侵害とされるのか、それとも無効審判の判断と平仄をあわせて、進歩性要件違反ないしサポート要件違反とされるかが問題となりうる。

このような両者の食い違いを埋めるために、侵害訴訟においても、クレーム解釈においては、リパーゼ判決にならってクレームのみを参酌して審理の対象となる発明を認定すべきとする考え方もある⁷⁶。

たしかに、両者の食い違いを埋める必要がある。しかし、そのために発明の要旨認定に関するリパーゼ判決を侵害訴訟にまで拡大適用すると、70条2項の明文に反する。また、化学分野の場合においては、侵害訴訟において、権利行使制限の抗弁(104条の3)により権利行使が制限される場合が不必要に大きくなる。特に、明細書を参酌すればイ号物件が特許発明の技術的範囲に含まれている場合にも権利行使が制限されることになる。サポート要件を例にとれば、クレームの権利範囲のうち、明細書やデータによりサポートされている部分やこれに近い部分をイ号物件が実施しており侵害と評価すべき場合にも、クレームが広いないしは不明確として無効理由を含むとして権利行使が制限されうる。そもそも、104条の3の抗弁や権利濫用の抗弁は、請求原因と切り離された抗弁の形で規定ないし裁判例において認められているが、元来は特許発明の技術的範囲とイ号物件を比較する際のクレーム解釈の一貫として導入されたものである。とりわけ、104条の3の抗弁は、無効審判請求がなされることを要件とせずに侵害訴訟裁判所が無効理由を特許庁の立場で判断するもので⁷⁷、104条の3に

⁷² 東京地判平成18年3月24日判時1952号156頁〔NAND型フラッシュメモリ〕。旧特許法36条5項2号にいう「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」の記載要件違反といえるかが問題となった。

⁷³ 最判平成3年3月8日民集45巻3号123頁。

⁷⁴ 最高裁判例解説(平成三年度〔3〕)47頁〔塩月秀平執筆〕。

⁷⁵ 最高裁判例解説(平成三年度〔3〕)41、43頁〔塩月秀平執筆〕。実施可能要件・サポート要件違反を認めた前掲注(13)〔体重モジュレーター〕も、クレームは明確であり、36条6項2号違反ではないと判示している。

⁷⁶ 高部眞規子「知的財産権訴訟 今後の課題」NBL859号14頁、22頁。

⁷⁷ 「座談会 知財高裁の設置と今後の知財訴訟」ジュリ1293号45・46頁〔平嶋竜太〕

「無効審判」という文言があるからといって発明の要旨認定に関するリパーゼ判決に従う必要は必ずしもない。

そもそも前掲塩月・最高裁判例解説は、具体的な各論（電気・機械、化学など）については、発明の要旨認定の際、クレームによるよりも、特段の事情により明細書を参酌すべき場合を原則としており、リパーゼ判決そのものの見直しを図るべきであろう。すぐ後に下されたクリップ事件判決もクレームが一義的に明確でないとして、接着剤を用いない固定部材に訂正された明細書を参酌して、特許請求の範囲が厳縮した形で訂正された（126条1項1号）と判断している⁷⁸。

(2) 以上の発明の要旨認定、侵害訴訟の技術的範囲の認定（70条2項）、権利行使制限の抗弁（104条の3）の前提となる発明の認定を前提に、開示要件がこれらの局面においてどのように機能するかみてみよう。

審査・審判・審決取消訴訟ではリパーゼ判決によりクレームにもとづいて広い発明の要旨認定がなされると開示要件が機能する場面が拡大する。これに対して、侵害訴訟では明細書を参酌して特許発明の技術的範囲が解釈されるため（70条2項）、侵害訴訟において開示要件が機能する場面は減少する。

後者の侵害訴訟の局面において、権利行使制限の抗弁（104条の3）において発明の対象をリパーゼ判決のようにクレームを基準に理解すると、開示要件により権利行使が制限される可能性が非常に大きくなる。これに対して、104条の3における発明の対象を、詳細な説明を参酌して把握すると、開示要件により権利行使が制限される可能性は小さい。すなわち、明確性要件やサポート要件の判断の前提としての発明の内容の確定やクレームの文言を解釈する際に、詳細な説明を参酌すれば、多くの場合、クレームが詳細な説明により明確化ないしサポートされてしまい、開示要件違反の無効理由により権利行使が制限される局面が小さくなる。

[吉村真幸]。

⁷⁸ 最判平成3年3月19日民集45巻3号209頁。最高裁判例解説（平成三年度〔5〕）〔高林龍執筆〕。

2. 裁判例（侵害訴訟）

まず、「当業者」の概念は、クレーム解釈および均等論の置換可能性要件に影響する（II参照）。

次に、機能的・抽象的クレームないし不明確なクレームを解釈する際に、裁判例は、技術情報を公開した代償として独占権が付与されるという趣旨から、発明の詳細な説明を参酌して当業者が実施しうる構成に発明の技術的範囲を限定している（〔磁気媒体リーダー〕⁷⁹）。さらに、近時の裁判例は、クレーム解釈の際、詳細な説明で開示された部分を参酌する根拠として、サポート要件、実施可能要件の趣旨を援用し、開示の範囲で限定解釈するかまたは無効になりうると判示している（〔ゲームボーイアドバンス〕⁸⁰）。

また、実際に、実施可能要件違反を無効理由とする権利行使制限の抗弁（104条の3）を認めた裁判例も近年だされている⁸¹。

さらに、一般論として、作用効果不奏功の抗弁を認めたように見える裁

⁷⁹ 東京地判平成10年12月22日判時1674号152頁（「当該機能ないし作用効果を果たし得る構成であればすべてその技術的範囲に含まれるとすると、明細書に開示されていない技術思想に属する構成までもが考案の技術的範囲に含まれ得ることとなり、出願人が考案した範囲を超えて実用新案権による保護を与える結果となりかねないが、このような結果が生ずることは、実用新案権に基づく考案者の独占権は当該考案を公衆に対して開示することの代償として与えられるという実用新案法の理念に反する。したがって、クレームの記載に加えて明細書の考案の詳細な説明の記載を参酌し、そこに開示された具体的な構成に示されている技術思想に基づいて当該考案の技術的範囲を確定すべきものと解するのが相当である。ただし、このことは、考案の技術的範囲を明細書に記載された具体的な実施例に限定するものではなく、実施例としては記載されていなくても、明細書に開示された考案に関する記載の内容から当該考案の属する技術の分野における通常の知識を有する者（以下「当業者」という）が実施し得る構成であれば、その技術的範囲に含まれる。」）。

⁸⁰ 東京地判平成17年12月27日判時1939号120頁〔ゲームボーイアドバンス一審〕、知財高判平成18年9月28日（平成18年（ネ）第10007号）〔ゲームボーイアドバンス控訴審〕。

⁸¹ 大阪地判平成18年7月20日平成17年（ワ）第2649号〔水性接着剤〕（数値限定発明で、当業者が過度の試行錯誤を経ずに実施しうる必要があるところ、製造方法としての触媒の添加方法が詳細な説明に記載されていないとして実施可能要件を満たしていないとした）。

判例もある。この裁判例は、イ号物件の構成がクレームに記載された発明の構成要件を充足している、発明の詳細な説明に記載された効果を奏しない場合には、イ号物件が特許発明の技術的範囲に属するとすることはできないものとして、イ号物件が作用効果を有するかを検討した。その上で、特許発明が詳細な説明に記載された作用効果を奏しない場合、実施可能要件(36条4項)、サポート要件(36条6項1号)、ないし引用例との比較で進歩性欠如(29条1項2号、29条2項)として無効となりうることを指摘している⁸²。

しかしながら、この控訴審⁸³は、36条4項の記載要件に基づいて、対象製品が明細書に記載された作用効果を生じないことを主張するだけでは不十分として作用効果不奏功の抗弁を否定している。すなわち、作用効果が不奏功の結果、当該作用効果と結びつけられた特許発明の特定の構成要件の一部又は全部を備えないこと、又は、特許発明の構成要件の一部又は全部を構成として有しながら同時に当該作用効果の発生を阻害する別個の構成要素を有することを主張する必要がある、と判示している。つまり、通常の、クレーム構成要件の解釈とイ号物件の対比により侵害の成否を判断しており、独立の抗弁として作用効果の抗弁を認めていない。

3. 権利行使制限の抗弁(104条の3)における開示要件

(1) クレームの限定解釈と権利行使の制限の抗弁

権利の範囲が広すぎる機能的クレームの場合、上述の裁判例にみたとおり、一般論としては、サポート要件・実施可能要件違反として権利行使制限の抗弁(104条の3)ないし権利濫用の抗弁(キルビー抗弁)⁸⁴を主張しうる。そして、権利行使の制限の抗弁(104条の3)においても、原告が再抗弁において訂正などの「特段の事情」を主張・立証しうるとされている。したがって、これらの抗弁、再抗弁を主張しうる以上は、[磁気リーダー]

⁸² 大阪地判平成13年10月30日平成12年(ワ)第7221号〔エアロゾル製剤一審〕。これに近い見解として、吉藤幸朔=熊谷健一補訂・特許法概説(第13版・有斐閣・1998年)502頁。

⁸³ 大阪高判平成14年11月22日平成13年(ネ)第3840号〔エアロゾル製剤二審〕。

⁸⁴ 最判平成12年4月11日民集54巻4号1368頁〔キルビー〕。

のようにクレームを限定解釈する必要はなくなったとも考えられる⁸⁵。また、公知技術の抗弁や104条の3の立法とあいまって、公知部分除外説など、公知技術を用いてクレームを無理に限定解釈をする必要はなくなったと主張する学説も多い⁸⁶。

しかしながら、現実の訴訟では、権利濫用の抗弁や権利行使制限の抗弁(104条の3)を主張できるようになった後も、進歩性要件違反と比べて、開示要件違反を理由に権利行使の制限の抗弁を適用した事例は少ない。その原因は何かを以下検討する。

(2) 開示要件違反の無効理由の不明確性—新規性・進歩性違反の無効理由との比較

広すぎる機能クレームの場合には、明確性要件、サポート要件、実施可能要件などの記載要件(36条)違反が、権利行使制限の抗弁(104条の3)の事由として主張される。

新規性・進歩性要件違反に対する訂正については、比較される引用例および当該発明の相違が明確で、どの点が無効理由であるかは比較的明確である。これに対して、どのような場合にサポート要件違反となるかは不明確な部分が多い。上述のとおり、日欧米の先進国間でその基準は異なる(II参照)だけでなく、技術分野(化学、バイオ、ソフトウェア、機械)ごとに、どの部分をサポートすることを要求するか(用途、製造方法など)が異なり、あわせて考慮される出願時の技術水準も異なる(IV参照)⁸⁷。

⁸⁵ 設楽隆一「機能クレームの解釈について」知的財産法の理論と実務(第1巻)135-137頁。

⁸⁶ 公知技術の抗弁について、中山信弘「特許侵害訴訟と公知技術」法学協会雑誌98巻9号1115頁。当然無効の抗弁について、田村善之「特許侵害訴訟における公知技術の抗弁と当然無効の抗弁」『機能的知的財産法の理論』(1996年・信山社)58頁。104条の3の立法により公知部分除外説が役割を終えたとする、大淵哲也「クレーム解釈と特許無効に関する一考察—公知部分除外説についての検討」『クレーム解釈論』(2005年・判例タイムズ社)2頁。104条の3の立法による審査経過参酌の必要性の減少を示唆するものとして、潮海久雄「特許侵害訴訟における禁反言の法理の再検討—均等論上の審査経過禁反言の法理を中心として」『知的財産法の理論と現代的課題』(中山信弘先生還暦記念論文集・2005年・弘文堂)204頁。

⁸⁷ 潮海久雄・前掲注(2)ジュリ1324号80頁。

したがって、記載要件違反として104条の3の「無効とされるべきもの」に該当するかが不明の場合ないし104条の3や権利濫用の抗弁を主張していない場合で、機能的クレームの限定解釈の枠内で棄却判決ができる場合には、クレームの限定解釈の余地が残ると考えられる。

(3) 訂正の予測

広すぎる機能クレームについて、訂正審判請求していない場合にも、権利行使制限の抗弁のみ認めるのか、実施例と均等な範囲までのクレームの限定解釈も認めるべきか争いがある。

その際、実施例と均等な範囲にイ号物件が含まれているかを考えるのが有益とされる⁸⁸。すなわち、1) 実施例と均等な範囲がイ号物件を含む場合には、訂正が認められれば侵害の可能性が高い。これに対して、2) 逆にイ号物件を含まない場合には訂正が認められてもイ号物件がクレームの範囲外になる可能性が高い。1) の例として抽象的・機能的なクレームや広すぎるクレームを限定解釈しても侵害となりうる場合がある。たとえば、クレーム全体を明細書がサポートしていないとしても、イ号物件がクレームの中で詳細な説明により裏付けられている部分に近い場合など(たとえば、前述の知財大合議の[パラメータ]の事例で、イ号物件が実施例1-実施例2の間に存在する場合などや、[磁気媒体リーダー]の事例でイ号物件が実施例と同一の場合)、サポート要件の趣旨に基づいて明細書を参酌するなどして限定解釈したとしても、実施例に近い部分は侵害とせざるをえない。したがって、2) の場合には権利行使の制限の抗弁により請求棄却すればよいとしても、1) の場合には減縮の訂正まで待たざるを得ず、早期に判断できない。

(4) 開示要件(36条)違反の無効理由の訂正の困難

このように、理論的には、1)、2) いずれの場合にも権利行使制限の抗弁(104条の3)により解決すべきであろう。しかしながら、開示要件(36条)違反の無効理由の訂正は、特に訂正がなされていない段階で、以下の2点において問題点を有する。

第1に、訂正によって36条違反の無効理由が解消されるか否かは、出願時の技術水準も考慮してどのような訂正をすればよいかという特許権者

の裁量による部分が大きく、予測がつきにくい⁸⁹。その結果、1) になるのか2) になるのか予測が困難となりうる。具体的には、まず、裁判官が将来訂正の範囲を予測する際、実施例とその均等部分を考慮して、これにイ号物件が含まれるかを判断するが、この範囲が不明確である。たとえば、実施例自体が不明確な場合や、実施例の均等は多様な可能性があり、どのように訂正すれば有効な訂正でイ号物件を含むのか不明確な場合がありうる。

また、1) と2) の場合の区別を明確に予測できたとしても、当事者が迅速に適切な訂正をするとは限らない。したがって、最終的には、実施例とその均等部分の範囲にイ号物件がはいるか否かを判断する以上、裁判官が訂正を促すなど釈明した上で、それでも当事者が迅速かつ適切に訂正を行わない場合には、クレームの限定解釈により早期に棄却判決をする運用も考えられる。

第2に、開示要件(36条)を訂正することは現実には困難な面も多いと考えられる。とりわけ、[偏光フィルム]によって、実施可能要件やサポート要件を充足するために、出願時以後に、詳細な説明の欄に実験データや実施例を追加することは困難となった。このように詳細な説明の欄を訂正することは困難である以上、実施可能要件を満たすように訂正することは困難であろう。また、構成要件を明確にするためにクレームを書き換えたり、新たな構成要件を加えるなどしてクレームを減縮した(126条1項1号)つもりでも、クレームを実質的に変更している可能性があり(126条4項)、サポート要件を満たすように訂正することも困難と考えられる。

このように瑕疵を治癒する可能性が小さい開示要件違反の訂正の場合、無駄な訂正が繰り返しなされ、訴訟審理が遅延するおそれがある。このように訂正を待つ必要性が極端に小さい場合には、クレームを限定解釈して棄却判決をすることも考えられる。

(5) 訂正審判請求ないし訂正請求がなされている場合

訂正審判請求等がなされている場合、原告が、①当該請求項について訂正審判請求ないし訂正請求をしたこと、②当該訂正が特許法126条の訂正要件を充たすこと、③訂正により無効理由が解消すること(29条、36条な

⁸⁸ 設楽隆一「クレーム解釈の推移と展望」金融商事判例1236号52・53頁。

⁸⁹ 設楽・前掲注(88)53頁。

ど)、④被告製品が訂正後の請求項の技術的範囲に属することを主張した場合には、訂正後のクレームでイ号物件が権利範囲に含まれているかも判断する⁹⁰。

これに対して、これらの要件を主張しない場合、訂正後のクレームで判断しないため、やはり前述の訂正前のクレームに基づいて権利行使制限の抗弁により棄却するのか、クレームを限定解釈するかという問題が残る。そして、2) 訂正請求後もイ号物件がその技術的範囲に含まれない場合には、無駄な訂正請求の繰り返しによって訴訟審理が遅延しないように、クレーム限定解釈により棄却して早期決着を図る必要がある⁹¹。

(6) 紛争の早期解決機能

もともと、104条の3の立法当初から、訂正審判請求ないし無効審判請求において訂正請求しうるにも関わらず速やかに訂正しない場合には、速やかな審理の行われる侵害訴訟で棄却判決がなされるという裁判所の運用が主張されていた⁹²。この場合、訂正の余地を残しながら権利行使制限の抗弁で棄却するよりも、明細書の詳細な説明に開示された発明に限定解釈した上で棄却することが可能であれば、訂正を待たずして早期に結論を導きうる。したがって、クレームの限定解釈は、開示要件違反の無効理由にあたるか不明な場合や当事者が権利行使制限の抗弁(104条の3)を主張しない場合、訂正の予測がつかない場合、無駄な訂正が繰り返される場合や当事者が適切かつ迅速な訂正を行わない場合などにおいて、訂正を考慮せずに早期に紛争を解決する機能を有すると考えられる。

⁹⁰ 東京地裁平成19年2月27日(〔多関節搬送装置〕)。特許判例百選173頁〔高部眞規子解説〕。

⁹¹ 塩月秀平「侵害訴訟と無効審判請求の関係」金融・商事判例1236号86頁、93頁。特許判例百選137頁〔東海林保解説〕参照(ただし、公知技術を参酌することにより特許発明の技術的範囲を無理なく限定解釈できる場合に留保している)。

⁹² 「座談会 知的財産高等裁判所設置法及び裁判所法等の一部を改正する法律について」知財管理55巻4号471頁〔飯村敏明発言〕。飯村敏明「知的財産訴訟の制度改正の概要と実効ある制度運用」知財管理55巻3号309頁。

VI 結語

本稿は、比較法および近年のわが国の議論から得られた知見をもとに、開示要件が、特許法の各局面(進歩性要件との関係、ソフトウェア・化学・バイオテクノロジーなどの各技術分野、侵害訴訟での権利行使制限の抗弁)においてどのように機能するかを検討し、開示要件の問題点を抽出した。

開示要件を課すメリットは、第1に、明確かつ実施可能な程度に、かつクレームに一般化できる程度に特許明細書を記載させ、豊富な技術情報を開示させるよう誘導できる点にある(II1参照)。

第2に、審査、審判、審決取消訴訟の段階において広すぎるクレームを拒絶ないし無効にできる。特に、明細書の記載要件という一般的要件のメリットとして、他の個別要件によって無効とできない広すぎるクレームも拒絶ないし無効とすることができる。とりわけ、近年、権利範囲が広すぎるクレームや複雑なクレームによる出願がなされ、特許庁にとって、当該クレーム全体について先行技術を調査することが困難であり、特許の権利範囲の限定が困難なことが大きな問題となっている。その具体例として、マーカッシュ形式のクレーム⁹³、パラメータ発明、効果のみが記載された発明、多項制の下で多くのクレームが並んでいるもの⁹⁴、機能・特性型医薬用途発明で当該医薬用途を有する物質全体について先行技術調査を行うことができない場合⁹⁵などが大きな問題となっている。この場合に広いクレーム全体について先行技術調査をするのではなく、開示要件によって

⁹³ 択一形式のクレームで、物質、置換基、試薬などで包括する概念を使用できず、一定のグループから選択するときに用いられる。選択肢中の特定の物質の構造しか詳細な説明に記載されていない場合は36条6項1号違反(審査基準I章1章2.2.1)、選択肢が類似の機能を有しない場合には36条6項2号違反(2.2.2.1)、選択肢が大量で簡潔性がない場合には36条6項3号違反(2.2.3.1)となる。竹田和彦「特許の知識」215頁。

⁹⁴ Dack, supra note 16 at 486f.

⁹⁵ バイオテクノロジー委員会第2小委員会「バイオ関連発明の機能・特性型クレームにおける権利化と権利解釈に関する研究」知財管理52巻12号1815、1827、1829・1830頁。

権利範囲を限定し、その範囲内で先行技術調査をすれば足りる、という特許審査上のメリットを有する(IV 2(2)参照)。

第3に、侵害訴訟においても、開示要件は、機能クレームなどの広いクレームを限定解釈する際の根拠として引用され、明細書に開示されていない部分に独占権を認めるべきでないとする点で考え方が共通する([ゲームアドバンスボーイ]参照)。さらに、侵害訴訟においても、実施可能要件・サポート要件に基づく権利行使の制限の抗弁(104条の3)、作用効果不奏功の抗弁を主張できるとすると、クレームを無理に限定解釈しなければならない場面が少なくなる(V参照)。バイオテクノロジーのような技術内容の理解が困難なクレームについても裁判所は容易に侵害不成立とする。

もっとも、実施可能要件・サポート要件をはじめとする開示要件には以下のような問題点も有する。

第1に、法政策の観点からみると、本来発明の技術分野に無関係に中立的に機能するはずのサポート要件が、バイオテクノロジー関連発明(DNA関連発明)など予測不可能で、当時の技術水準や技術常識が低いほど、多くの実施例や詳細な記載が要求され、サポート要件が事実上機能して保護されなくなる⁹⁶。つまり、当時の技術水準が低く進歩性を有する発明であるほど、詳細な説明の開示が要求され、保護されなくなる。

第2に、一般条項のデメリットとして、審査官、裁判官の裁量が大きく、特に出願当時の技術水準や技術常識をどこまで主張・立証すればよいか不明確である。開示要件の適用範囲が、各技術分野ごとに、望ましい法政策の観点から機能的に決定されるべきとしても(IV参照)、各技術分野、また各国ごとに、技術水準はもちろん、サポートが必要な部分や程度が異なり予測可能性が小さい(IV参照)。

第3に、開示要件を充足しないと拒絶査定ないし特許無効とされる効果として、進歩性を有する発明についての独占権の全てを失うことになるだけでなく、自己の発明に関する技術情報を競争相手に開示することになる。さらに、1つの請求項について広く記載したために、開示要件違反

⁹⁶ Rochester判決でのRader判事の意見参照。Burk & Lemley, supra note 34 at 1652-54; Burk & Lemley, supra note 33 at 1183-85.

の無効事由があるとされると、それより広い複数の請求項が無効となりうるし、出願全体が拒絶されるうる(49条4号)⁹⁷。

第4に、開示要件と進歩性要件は、当業者概念を通じて、一定範囲でトレードオフの形で連動する。すなわち、出願時の技術水準が低い場合には、進歩性の程度が高い特許発明ほど多くの開示が要求され、開示要件によって拒絶ないし無効とされる。これに対して、出願時の技術水準が高い場合には、進歩性の程度が低い特許発明は詳細な開示を要求されないが、進歩性要件によって拒絶ないし無効とされうる(III参照)。

第5に、アメリカの記述要件は、出願人が、特許審査中に、自分の思いつかない競争者の製品をみて、これをも包含するようクレームを変更するのを防止し、自己の発明の重要部分を出願時に開示させるよう機能している⁹⁸。これは、歴史的には、新規事項の追加されたクレームが遡及することを防止する機能を有する(II 3参照)。たとえば、分割出願など将来不明確な発明を見据えて当初のクレーム等を実質上新規事項を追加する出願が増加しており、これを抑止する役割を果たす。しかしながら、このような記述要件の機能は、実施可能要件において、クレーム全体についての不合理な実験(undue experiment)を必要としないで実施可能な程度に出願時に明細書に記載すべきことを要求することによって解決しうる(IV 4(2)参照)。その上、わが国では、実施可能要件およびサポート要件の判断基準時は出願時であり、その主張・立証責任は出願人の側にあり、また、平成5年改正において補正の制限の範囲が従来の要旨変更から新規事項の追加禁止が基準となり(特許法17条の2第3項)、出願人の補正の範囲は限定されている。したがって、わが国において、特許審査中に補正によって競争者の発明を取り込むことを防止するために、実施可能要件の上にさらにサポート要件を課すことには疑問がある。

第6に、侵害訴訟における権利行使制限の抗弁において、開示要件が機能する局面は限られている。たしかに、発明の要旨認定および権利行使制

⁹⁷ 東京高判平成14年1月31日判時1804号108頁〔複合軸受装置を備えるモータ〕。

⁹⁸ 記述要件(Written Description)のこのような機能について、Gentry Gallery v. Berkline Corp., 134 F.3d 1473, 1479-80 (Fed. Cir. 1998). Robert P. Merges, Patent Law and Policy, 3 ed. 2002, LexisNexis, p320-321.

限の抗弁（104条の3）について、リパーゼ判決のようにクレームを基準に広いクレーム解釈を行うと開示要件違反が適用される局面が増加する。しかしながら、少なくとも特許発明の技術的範囲（70条2項）および権利行使の制限（104条の3）の対象となる発明について、明細書を参酌してクレームの文言解釈をすべきと考える。したがって、侵害訴訟において開示要件が機能する局面が縮小する。すなわち、サポート要件の判断の前提としての発明の内容の確定や、クレームの文言を解釈する際に、詳細な説明を参酌すれば、多くの場合、クレームが詳細な説明によりサポートされて、サポート要件違反により権利行使が制限される場面が小さくなる。

これに対して、発明の要旨認定の場面では、リパーゼ判決により原則としてクレームを基準とするため、侵害訴訟における特許発明の技術的範囲との齟齬は残り、無効審判請求の結果と侵害訴訟の結果の食い違いが残る。将来的には、リパーゼ判決を変更して、発明の要旨認定の際にも明細書を参酌すべきと考える（V1参照）。

また、開示要件（36条）違反の無効理由解消のための訂正によりイ号物件が含まれる可能性がある場合には、当事者の減縮の訂正まで待つ必要がある。しかしながら、前述のように開示要件違反による無効か否かがまず不明確であり（IV参照）、また、開示要件違反の訂正による解消は特許権者の裁量による部分が大きくその予測は困難である。さらに出願時以降に明細書にデータ等を追加できず、クレームの実質的変更もできないため、現実には訂正も困難である。このような状況で、無駄な訂正が繰り返されたり、当事者がすみやかにかつ適切に訂正しない可能性があり、訴訟審理が遅延するおそれがある。したがって、訂正を予測することなしに早期に紛争を解決するため、訂正という「特段の事情」の考慮の余地を残すことなく、クレームを限定解釈する手法は残ると考えられる（V3参照）。

[付記] 本稿は、北海道大学 COE 研究会での報告をまとめたものです。研究会の席上で貴重な御教示を賜わった田村善之教授、・田広志准教授、山根崇邦氏をはじめとする方々に御礼申し上げます。