

「性的障害の治療におけるフリバンセリンの使用」事件
知財高裁平成21年(行ケ)第10033号事件（平成22年1月28日判決）

<キーワード>

36条4項1号と同条6項1号の関係

<抜粋>

36条4項1号と6項1号の各規定の趣旨

36条は、特許出願をする際に提出する願書に記載すべき事項について要件を定めているが、このうち、願書に添付する明細書の「発明の詳細な説明」に係る記載に関しては36条4項1号が、願書に添付する「特許請求の範囲」に係る記載に関しては同条6項1号等が、それぞれ記載すべき要件を峻別して規定している。

すなわち、36条4項1号は、「発明の詳細な説明」の記載については、「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」（施行規則24条の2）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」ことを、その要件として定めている。同規定の趣旨は、特許制度は、発明を公開した者に対して、技術を公開した代償として一定の期間の独占権を付与する制度であるが、仮に、特許を受けようとする者が、第三者に対して、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発明の技術上の意義を理解するために必要な事項を開示することなく、また、発明を実施するための明確でかつ十分な事項を開示することなく、独占権の付与を受けることになるのであれば、有用な技術的思想の創作である発明を公開した代償として独占権が与えられるという特許制度の目的を失わせることになりかねず、そのような趣旨から、特許明細書の「発明の詳細な説明」に、上記事項を記載するよう求めたものである。

これに対して、36条6項1号は、「特許請求の範囲」の記載について、「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」を要件としている。同号は、特許権者は、業として特許発明の実施をする権利を専有すると規定され、特許発明の技術的範囲は、願書に添付した「特許請求の範囲の記載」に基づいて定めなければならないと規定されていること（68条、70条1項）を実効ならしめるために設けられた規定である。仮に、「特許請求の範囲」の記載が、「発明の詳細な説明」に記載・開示された技術的事項の範囲を超えるような場合に、そのような広範な技術的範囲にまで独占権を付与することになれば、当該技術を公開した範囲で、公開の代償として独占権を付与するという特許制度の目的を逸脱するため、そのような特許請求の範囲の記載を許容しないものとした。例えば、「発明の詳細な説明」における「実施例」等の記載から、狭い、限定的な技術的事項のみが開示されていると解されるにもかかわらず、「特許請求の範囲」に、その技術的事項を超えた、広範な技術的範囲を含む記載がされているような場合には、同号に違反するものとして許されない。

このように、36条6項1号の規定は、「特許請求の範囲」の記載について、「発明の詳細な説明」の記載とを対比して、広すぎる独占権の付与を排除する趣旨で設けられたものである。

36条6項1号への適合性判断について

「特許請求の範囲の記載」が36条6項1号に適合するか否か、すなわち「特許請求の範囲の記載」が「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」か否かを判断するに当たっては、その前提として「発明の詳細な説明」がどのような技術的事項を開示しているかを把握することが必要となる。そして、36条6項1号の規定は、「特許請求の範囲」の記載に関してその要件を定めた規定であること、及び、発明の詳細な説明において開示された技術的事項と対比して広すぎる独占権の付与を排除するために設けられた規定であることに照らすならば、同号の要件の適合性を判断する前提としての「発明の詳細な説明」の開示内容の理解の在り方は、上記の点を判断するのに必要かつ合理的な方法によるべきである。

他方、「発明の詳細な説明」の記載に関しては、36条4項1号が、独立して「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・・・技術上の意義を理解するために必要な事項」及び「（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」との要件を定めているので、同項所定の要件への適合性を欠く場合は、そのこと自体で、その出願は拒絶理由を有し、又は、独立の無効理由（123条1項4号）となる筋合いである。そうであるところ、36条6項1号の規定の解釈に当たり、「発明の詳細な説明において開示された技術的事項と対比して広すぎる独占権の付与を排除する」という同号の趣旨から離れて、36条4項1号の要件適合性を判断するのと全く同様の手法によって解釈、判断することは、同一事項を二重に判断することになりかねない。仮に、発明の詳細な説明の記載が36条4項1号所定の要件を欠く場合に、常に同条6項1号の要件を欠くという関係に立つような解釈を許容するとしたならば、同条4項1号の規定を、同条6項1号のほかに別個独立の特許要件として設けた存在意義が失われることになる。

したがって、36条6項1号の規定の解釈に当たっては、特許請求の範囲の記載が、発明の詳細な説明の記載の範囲と対比して、前者の範囲が後者の範囲を超えているか否かを必要かつ合目的な解釈手法によって判断すれば足り、例えば、特許請求の範囲が特異な形式で記載されているため、36条6項1号の判断の前提として、「発明の詳細な説明」を上記のような手法により解釈しない限り、特許制度の趣旨に著しく反するなど特段の事情のある場合はさておき、そのような事情がない限りは、同条4項1号の要件適合性を判断するのと全く同様の手法によって解釈、判断することは許されないというべきである。

審決は、その理由中において、「医薬についての用途発明においては、一般に、有効成分の物質名、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が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、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というためには、発明の詳細な説明において、薬理データ又はそれと同視すべき程度の記載をすることにより、その用途の有用性が裏付けられている必要があ（る）」（審決書2頁22行～29行）と述べている。同部分は、36条4項1号の要件充足性を判断する前提との関係では、同号の趣旨に照らし、妥当する

場合があることは否定できない。すなわち、36条4項1号は、特許を受けることによって独占権を得るためには、第三者に対し、発明が解決しようとする課題、解決手段、その他の発明の技術上の意義を理解するために必要な情報を開示し、発明を実施するための明確かつ十分な情報を提供することが必要であるとの観点から、これに必要と認められる事項を「発明の詳細な説明」に記載すべき旨を課した規定である。そして、一般に、医薬品の用途発明が認められる我が国の特許法の下においては、「発明の詳細な説明」の記載に、用途有用性を客観的に検証する過程が明らかにされることが、多くの場合に妥当すると解すべきであって、検証過程を明らかにするためには、医薬品と用途との関連性を示したデータによることが、最も有効、適切かつ合理的な方法であるといえるから、そのようなデータが記載されていないときには、その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されていないとされる場合は多いといえるであろう。

36条6項1号は、「特許請求の範囲」と「発明の詳細な説明」とを対比して、「特許請求の範囲」の記載が「発明の詳細な説明」に記載された技術的事項の範囲を超えるような広範な範囲にまで独占権を付与することを防止する趣旨で設けられた規定である。そうすると、「発明の詳細な説明」の記載内容に関する解釈の手法は、同規定の趣旨に照らして、「特許請求の範囲」が「発明の詳細な説明」に記載された技術的事項の範囲のものであるか否かを判断するのに、必要かつ合目的な解釈手法によるべきであって、特段の事情のない限りは、「発明の詳細な説明」において実施例等で記載・開示された技術的事項を形式的に理解することで足りるというべきである。

知財高裁大合議部判決は、特性値を表す複数の技術的な変数（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含む発明に係る「特許請求の範囲の記載」が、平成6年法律第116号による改正前の36条5項1号所定（現行法36条6項1号）の要件に適合するか否かについて、同争点に対して判示した事案である。同判決は、判決理由中の第6の1(4)において、「発明の詳細な説明に記載された発明と特許請求の範囲に記載された発明との対比」との項目を設けて、「発明の詳細な説明の記載」で示された実施例と比較例とを検討した上で、「当該数式が示す範囲内であれば、所望の効果（性能）が得られると当業者において認識できる程度に、具体例を開示して記載しているとはいえない」と判示し、さらに、同判決理由において、「特許請求の範囲に記載された発明の範囲まで、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はいえないのに、・・・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」と判示した。以上のとおり、知財高裁大合議部判決の判示は、①「特許請求の範囲」が、複数のパラメータで特定された記載であり、その解釈が争点となっていること、②「特許請求の範囲」の記載が「発明の詳細な説明」の記載による開示内容と対比し、「発明の詳細な説明」に記載、開示された技術内容を超えているかどうか争点とされた事案においてされたものである。これに対し、本件は、①「特許請求の範囲」が特異な形式で記載されたがために、その技術的範囲についての解釈に疑義があると審決において判断された事案ではなく、また、②「特許請求の範囲」の記載と「発明の詳細な説明」の記載とを対比して、前者の範囲が後者の範囲を超えていると審決において判断された事案でもない。知財高裁大合議部判決と本件とは、上記各

点において、その前提を異にする。したがって、被告が、知財高裁大合議部判決の判示内容を医薬用途発明に適用すれば、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」をすることが、36条6項1号の適合性を充足するための要件になると主張する点は、本件において、同様に適用されるための前提を欠く。