

「実施可能要件（15）」

今回のトピックのご案内

今回も前回に引き続き、「Patent Prosecution 5th Edi. Cumulative Case Digest」から 2006 年以降加わった最新判例を取り上げて、「実施可能要件」が米国知的財産権訴訟上で具体的に問題となった事例とそれによって形成される判例法を、時系列的に逆方向になるが、取り上げて検討したい。

「実施可能要件（15）」

Patent Prosecution 5th Edi. Cumulative Case Digest by Irah H. Donner : ケース 3-5 翻訳

3. Callicrate v. Wadsworth Manufacturing, Inc. (カリクレイト対ワズワース・マニュファクチュアリング社事件)、連邦裁判所判例集第 3 集第 427 巻 P. 1361、合衆国特許審判決集第 2 集第 77 巻 P. 1041、1051-52 (連邦巡回控訴裁判所 2005 年)

まず第一に、たとえ背景技術の項のみが実施可能性を満たす記述であったとしても、特許明細書は第 112 条第 1 パラグラフの実施可能要件を十分満たすものである。参照：Micro Chem. (マイクロ・ケミカル) 事件、連邦裁判所判例集第 3 集第 194 巻 P. 1259-60 (第 112 条第 6 パラグラフ規定下の分析に基づき、重量排除方法が背景項のみに開示されていたという事実にも拘らず、クレームは当該方法を包含するものであるとの認定をしている)；United States v. Teletronics, Inc. (合衆国対テレクトロニクス社) 事件、連邦裁判所判例集第 2 集第 857 巻 P. 778、785 (連邦巡回控訴裁判所 1988 年) (「実施可能性のテストとは、果たして道理上当該技術分野における通常の技量を備えた者であれば、特許中の開示情報と当該技術分野において公知の情報とを組み合わせることで、不当な実験を行うことなく、当該発明を製造し使用することができるだろうといえるか否かを判断するものである。」) (強調追加)。実際、背景技術項にのみ開示される事項が第 112 条の実施可能要件を充足するには不十分な場合には、審査官は'553 特許の権利化過程において実施可能要件の欠缺を根拠にクレーム 16 を拒絶した可能性が高いであろう。というのは、コーキングの銃砲様機構が'553 特許の去勢工具形態において用いられるとの唯一の開示は背景技術項に表れたものであったからである。参照：'553 特許、第 2 カラム、第 1 行～第 22 行 (背景技術項にてコーキングの銃砲様機構を詳細に説明している)、第 3 カラム、第 38 行～第 43 行 (発明の概要項にて予め形成されたループに係る形態であって、コーキングの銃砲様機構といった従来技術装置と共に用いることができるものを開示している)、第 15 カラム、第 35 行～第 39 行 (発明の詳細な説明項にて、'704 特許の細長圧着ロッドと比較した圧着形態を開示している)；特許審査便覧、§ 2164.04, P. 2100-183 (第 8 版改 1、2003 年 2 月) (「クレームに係る発明に対して呈示される実施可能性を疑問視する合理的根拠を打ち立てる初期的立証責任は審査官が負っている」「もし実施可能性に関する拒絶が適切であるならば、

「実施可能要件（15）」

本案についての最初の拒絶理由通知では、最適な事件に対して関連する理由、論点、証拠を提示して、もし出願人がこれに対して適切かつ説得力ある意見書及び／もしくは反駁証拠を提示するのであればかかる拒絶理由の総てが消滅し得るようにするべきである」。

4. Callicrate v. Wadsworth Manufacturing, Inc.（カリクレイト対ワズワース・マニュファクチュアリング社事件）、連邦裁判所判例集第 3 集第 427 巻 P. 1361、合衆国特許審判決集第 2 集第 77 巻 P. 1041、1052（連邦巡回控訴裁判所 2005 年）

さらに、地方裁判所の見解とは逆に、コーキングの銃砲的締め付け機構についての課題に関する背景技術項中の議論は、当業者ならばこの議論を読んでも本主要部の製造方法及び使用方法がわからないであろうということを意味しない。というよりむしろ当裁判所が述べたのは、背景技術項中の批判的見解もしくは当該従来技術が非効率的であるという旨の見解があったとしても、これが原因で、当該従来技術の開示内容が実施可能的な引用文献となることから取り除かれることにはならない、ということである。参照：Micro Chem.（マイクロ・ケミカル）事件、連邦裁判所判例集第 3 集第 194 巻 P. 1260。やはり、もしこれらの背景技術項中の解説が実施可能的開示を与えるものでなかったのであれば、審査官は'553 特許の権利化過程において、これらの「中傷的」見解が当該特許中に現れてもいることを根拠にクレーム 16 を拒絶した可能性が高いであろう。というのは、コーキングの銃砲様機構が'553 特許の去勢工具形態において用いられるとの唯一の開示は背景技術項に表れたものであったからである。参照：'553 特許、第 2 カラム、第 1 行～第 2 2 行。ここで、'434 特許、'329 特許、'553 特許は総て、コーキングの銃砲的締め付け機構にまつわる問題点を抽出しているが、これらは決して、この機構が締め付け／引張り機能を果たし得ないということを示すものではない。したがって、地方裁判所がこれらの解説部分に依拠したのは見当違いのものであったといえる。

5. LizardTech, Inc. v. Earth Resource Mapping, Inc.（リザードテック社対アース・リソース・マッピング社事件）、連邦裁判所判例集第 3 集第 424 巻 P. 1336、合衆国特許審判決集第 2 集第 76 巻 P. 1724、1732-33（連邦巡回控訴裁判所 2005 年）

第 112 条で要請されるのは、クレームに係る方法の独自の各ステップが十分に記述される必要がある、ということのみである、とリザードテックは反論している。シームレス DWT（訳者注：discrete wavelet transform、離散ウェーブレット変換）を作り出す過程が記述されていることを根拠に、リザードテックは当該クレーム 21 は無効でないと主張している。しかしながら、こうした考え方は、本裁判所がトロンゾ事件で採用した分析手法とは対立するものであり、クレームを必要以上に拡張し、幅の広すぎるものとしかねない。というのは、このアプローチをとるとしたならば、発明者が有すると当業者の理解するであろう範囲或

「実施可能要件（15）」

いは当業者であれば製造し使用することが可能となろう範囲を大幅に超えてクレームを拡大するのを発明者に認めようとするものだからである。

類推によって、発明者が特定の燃費のよい自動車エンジンを考案して、明細書にこのエンジンを記述し、この記述の程度が当業者であればこれを読んで当該エンジンを作り上げることができる程度に詳細なものだったと仮定しよう。この明細書がその特定のエンジンを対象としたクレームに関して、第 112 条の要件を満たすにしても、そのことは、構造或いは動作の点において発明者のエンジンとの間でいかなる差を生ずるものであれ、あらゆる可能な種類の高燃費エンジンに係る幅広いクレームを必ずしも裏付けることにはならない。単一の実施態様がこういった包括的クレームを支持し得るのは、その明細書が、「合理的に見て、[発明者が]出願時点においてクレームに係る対象を実際に獲得していたものであることを当業者に対して伝達していると考えられる」場合（*Bilstad v. Wakalopoulos*（ビルスタッド対ワカロプロス事件）、連邦裁判所判例集第 3 集第 386 卷 P. 1116、1125、（連邦巡回控訴裁判所 2004 年））、及び当該明細書が「『当該クレームに係る発明の全範囲』を当業者が実施するのを可能にするようなものである」場合（*Chiron Corp. v. Genentech, Inc.*（カイロン社対ジェネテック社事件）、連邦裁判所判例集第 3 集第 363 卷 P. 1247、1253、合衆国特許審判決集第 2 集第 70 卷 P. 1321, 1325-26（連邦巡回控訴裁判所 2004 年）、*In re Wright*（ライト特許出願査定系訴訟）事件、連邦裁判所判例集第 2 集第 999 卷 P.1557、1561（連邦巡回控訴裁判所、1993 年）を援用）のみである。これと異なる判断をするとしたならば、「特許権者が理解し、正しく記述すべき対象とは、自身がまさに発明したものであって、特許権付与を請求する対象とすべきである、とすること以上に特許権者及び一般公衆の双方にとって正当かつ公正となり得るものはないと考える」とした連邦最高裁判所の指令事項に背くことになろう。判例法：*Merrill v. Yeomans*（メリル対ヨーマンズ事件）、合衆国最高裁判所判例集第 94 卷 P. 568、573-74、（1876 年）；さらに、*Phillips*（フィリップス事件）、連邦裁判所判例集第 3 集第 415 卷 P. 1321（「特許制度は、クレームが実際に発明された対象のみを包摂するというを基礎としている。」）；*AK Steel Corp.*（AK スチール社事件）、連邦裁判所判例集第 3 集第 344 卷 P. 1244（「特許という一種の契約の代償の一部として、出願人の明細書は、当業者がクレームに係る発明の全面的範囲を実施することを可能にするものでなければならぬ」）。したがって、単にクレーム対象のものの一実施態様を明確に記述することのみでは、拡張されたクレーム文言の裏付けという点において、特許権者は必ずしも第 112 条の要件を満たすことができない。このため、当裁判所としては、シームレス DWT を創出する一方法を記述することでは、'835 特許の発明者に、当該目的を達成するあらゆる手段を権利請求することが認められるものではない、と判断する。

判示のポイント

今回取り上げたケース 3～5 のポイントは以下のように要約できる。

「実施可能要件（15）」

- ① たとえ背景技術の項のみが実施可能性を満たす記述であったとしても、特許明細書は第 112 条第 1 パラグラフの実施可能要件を十分満たす。
- ② 実施可能性のテストとは、道理上、当該技術分野における通常の技量を備えた者であれば、特許中の開示情報と当該技術分野において公知の情報とを組み合わせることで、不当な実験を行うことなく、当該発明を製造し使用することができるだろうといえるか否かを判断するものである。
- ③ 背景技術項中の批判的見解もしくは当該従来技術が非効率的であるという旨の見解があったとしても、これが原因で、当該従来技術の開示内容が実施可能な引用文献となることから取り除かれることにはならない。
- ④ 明細書がある特定のものを対象としたクレームに関して、第 112 条の要件を満たすにしても、そのことは、構造或いは動作も含めたあらゆる可能な種類の当該事物に係る幅広いクレームを必ずしも裏付けることにはならない。
- ⑤ 単一の実施態様が包括的クレームを支持し得るのは、その明細書が、合理的に見て、発明者が出願時点においてクレームに係る対象を実際に獲得していたものであることを当業者に対して伝達していると考えられる場合、及び当該明細書が当該クレームに係る発明の全範囲を当業者が実施するのを可能にするようなものである場合のみである。
- ⑥ したがって、単にクレーム対象のものの一実施態様を明確に記述することのみでは、拡張されたクレーム文言の裏付けという点において、特許権者は必ずしも第 112 条の要件を満たすことができない。

日本実務との比較・考察

実施可能要件欠缺には、先回から観測しているように、原理的に誤った理解から生じるもの、狙っている発明の範囲を超えてクレームが読めてしまうために意識しない範囲がクレーム中に入ってしまうことから生じるもの、記載の誤記から生じるもの、発明の課題・目的とクレーム構成との齟齬により生じるもの（つまり、クレームの構成では発明の目的を達することができないという意味で実施可能性を否定されるもの）など、様々な種類がある。前回は本願クレームの一部に実施不可能範囲が包含される場合であって、記載の誤記によって実施不可能性が発生している場合について検討した。そこで今回は、上記⑤とも絡むが、包括的クレームと実施可能充足性との関連の点について考察を深める上で参考になる事例として「組ブロック具」事件（平成 20 年 09 月 18 日 知的財産高等裁判所、平成 20（行ケ）10199）を挙げる。本件は拒絶審決取消請求事件である。

「実施可能要件（15）」

本件発明（本件審判番号：不服2006-14195号）は、複数のブロック単体を係合により結合させて構成され特定の意味を持つ対象物が表出される組ブロック具であって、各ブロック単体を、対象物の意味を表現した文字列の各文字に夫々対応して設け、該各ブロック単体の輪郭形状に、対応する文字の形状を表出した構成とすることで、ブロック単体の組み立てを楽しむことができるとともに、組み立てられた対象物が持つ名称の綴り（スペル）等の特定の意味を表現した文字列と使用するブロック単体との関連をもたせることで、この文字列を覚えるなどの学習効果を発揮させるものである。本願明細書の特許請求の範囲の請求項1には次のように記載されていた。

「【請求項1】

複数のブロック単体を係合により結合させて構成され特定の意味を持つ対象物が表出される組ブロック具であって、

上記各ブロック単体を、上記対象物の名称の綴りから構成されアルファベットからなる文字列の各文字に夫々対応して設け、

上記対象物としてその文字列が4以上の文字になるものにし、

該各ブロック単体の輪郭形状に、対応する文字の形状を表出したことを特徴とする組ブロック具。」

争点は、本願明細書の発明の詳細な説明の記載は、当業者が本願発明1等を実施することができる程度に明確かつ十分に記載したものか（「実施可能要件」を満たしているか）、また、本願発明1等は、発明の詳細な説明に記載したものか（以下「サポート要件」を満たしているか）、という点であった。

知財高裁は次のように判示している。

◆…本願明細書（甲15，16，17）には、…次の記載がある。・・・

…このような目的を達成するため、本発明の組ブロック具は、複数のブロック単体を係合により結合させて構成され特定の意味を持つ対象物が表出される組ブロック具であって、上記各ブロック単体を、上記対象物の意味を表現した文字列の各文字に夫々対応して設け、該各ブロック単体の輪郭形状に、対応する文字の形状を表出した構成としている。

これにより、ブロック単体の組み立てを楽しむことができるとともに、組み立てられた対象物が持つ名称の綴り（スペル）等の特定の意味を表現した文字列と使用するブロック単体との関連をもたせたことから、この文字列を覚えるなどの学習効果を発揮させる機能の向上が図られる。

「実施可能要件（15）」

・・・

…図 1 乃至図 3 に示すように、実施の形態に係る組ブロック具 B は、複数のブロック単体（B 1, B 2, B 3・・・）を係合により結合させることにより特定の意味を持つ対象物 T が表出されるものである。各ブロック単体（B 1, B 2, B 3・・・）は木製であり、適宜着色がなされている。

…各ブロック単体（B 1, B 2, B 3・・・）は、対象物 T の意味を表現した文字列の各文字に夫々対応して設けられている。対象物 T としては、その文字列が 4 以上、望ましくは、6 以上の文字になるものになっている。各ブロック単体（B 1, B 2, B 3・・・）の輪郭形状には、対応する文字の形状が表出されている。

…また、組ブロック具 B は、これが表出する対象物 T に、これに関連する付帯物 F が付加されて構成されている。そして、この組ブロック具 B に、付帯物 F の形状を表出したブロック単体（B 1, B 2, B 3・・・）を含めている。

…図 1 乃至図 3 に示す対象物 T は、動物の「うさぎ」であり、この対象物 T の意味を表現した文字列を、この「うさぎ」の名称の英文字綴り（スペル）である「R A B B I T」としている。・・・

イ 検討

(ア) 本願明細書の特許請求の範囲の記載（前記第 2, 2）及び段落【0032】の記載（前記ア(カ)）によれば、本願発明 1 ないし 4 において、「複数のブロック単体を係合により結合させて構成され特定の意味を持つ対象物」は、発明の詳細な説明に実施例（前記ア(エ), (オ)）として記載された「うさぎ」や「鳥」に限定されていない。

(イ) 対象物を「うさぎ」とする実施例に関する記載（前記ア(エ)）において、「各ブロック単体は、・・・互いに係合されて組み立てられ、係合を解除することにより分解されるように、文字の輪郭形状を構成する凸部や凹部あるいは孔を適宜の形状や大きさにすることにより形成されている」…と説明されている。

しかし、「うさぎ」の各部分と「R」, 「A」, 「B」, 「B」, 「I」, 「T」の各文字の輪郭形状を有する各ブロック単体との対応関係については、単に 1 つの例（「R」の輪郭形状を有するブロック単体により耳付きの頭部を構成し、「A」の輪郭形状を有するブロック単体により前足を構成し、「B」の輪郭形状を有するブロック単体により 2 個の胴部及び後足を構成し、「T」の輪郭形状を有するブロック単体により頸部を構成し、「I」の輪郭形状を有するブロック単体により人參を構成するもの（…）が示されているにとどまり、①「うさぎ」の各部分と「R」, 「A」, 「B」, 「B」, 「I」, 「T」の各文字の輪郭形状を有する各

「実施可能要件（15）」

ブロック単体との対応関係をどのようなものとするのか、②各「ブロック単体」の凸部や凹部あるいは孔をどのような形状及び大きさとするのか、③各々の「ブロック単体」の凸部や凹部あるいは孔の形状及び大きさの相互関係をどのようなものとするのかについて、これらを決定するに際し、当業者に対する指針となるような記載は見当たらない。

(ウ) 対象物を「鳥」とする実施例に関する記載（前記ア(オ)）においても、「各ブロック単体は、・・・互いに係合されて組み立てられ、係合を解除することにより分解されるように、文字の輪郭形状を構成する凸部や凹部あるいは孔を適宜の形状や大きさにすることにより形成されている」(…)と説明されている。

しかし、「鳥」の各部分と「B」、「I」、「R」、「D」の各文字の輪郭形状を有する各ブロック単体の対応関係については、単に1つの例（「B」の輪郭形状を有するブロック単体により羽を構成し、「I」の輪郭形状を有するブロック単体により脚を構成し、「R」の輪郭形状を有するブロック単体により頭部を構成し、「D」の輪郭形状を有するブロック単体により胴部を構成するもの(…)）が示されているにとどまり、①「鳥」の各部分と「B」、「I」、「R」、「D」の各文字の輪郭形状を有する各ブロック単体との対応関係をどのようなものとするのか、②各「ブロック単体」の凸部や凹部あるいは孔をどのような形状及び大きさとするのか、③各々の「ブロック単体」の凸部や凹部あるいは孔の形状及び大きさの相互関係をどのようなものとするのかについて、これらを決定するに際し、当業者に対する指針となるような記載は見当たらない。

(エ) 発明の詳細な説明の記載を検討しても、「対象物」が「うさぎ」や「鳥」以外の場合について、当業者に対する指針となるような記載は見当たらない。

(オ) 以上によれば、少なくとも「対象物」が「うさぎ」や「鳥」以外の場合には、発明の詳細な説明において、①「対象物の名称の綴りから構成されアルファベットからなる」各々の「ブロック単体」を「対象物」のどの部分に対応させるのか、②「ブロック単体」の凸部や凹部あるいは孔をどのような形状及び大きさとするのか、③各々の「ブロック単体」の凸部や凹部あるいは孔の形状及び大きさの相互関係をどのように決定するのか、ということについて、何ら具体的な指針が示されていないから、当業者が本願発明1ないし4を実施しようとするれば、過度の試行錯誤が必要となるといわざるを得ない。

そうすると、発明の詳細な説明の記載は、当業者が本願発明1ないし4を実施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はできず、これと同旨の理由(1)アに係る審決の認定判断に誤りはない。・・・

(イ) 本願発明の性質及び本質について

「実施可能要件（15）」

a 原告は、①本願発明のようなパズル性あるいは知育性を有する「組ブロック」の技術分野においては、逐一、実施例を挙げなくても、発明を一般化することができる、②本願発明は、「各ブロック単体」を「対象物の名称の綴りから構成されアルファベットからなる文字列の各文字に夫々対応して設け」た点に、発明の本質があるから、係合という大きな概念での特定で十分である、と主張する。

しかし、本願明細書の前記ア(イ)、(ウ)及び(キ)の各記載に示されるように、本願発明は、「組み立てられた対象物が持つ名称の綴り（スペル）等の特定の意味を表現した文字列と使用するブロック単体との関連をもたせ」（段落【0007】、【0008】）るようにした点を課題解決手段とするものであるから、発明の詳細な説明には、この点を基礎付ける具体的な構成、すなわち、①各々の「ブロック単体」を「対象物」のどの部分に対応させるのか、②「ブロック単体」の凸部や凹部あるいは孔をどのような形状及び大きさとするのか、③各々の「ブロック単体」の凸部や凹部あるいは孔の形状及び大きさの相互関係をどのように決定するのかについて、少なくとも当業者の指針となるに足りる記載を有することが必要というべきである。

原告の上記主張は、いずれも採用することができない。

...

(ウ) 当業者の水準及び実施能力について

原告は、本願発明のようなパズル性あるいは知育性を有する「組ブロック」の技術分野においては、当業者の水準をある程度高く想定するべきであり、また、実際にも、その水準は相当に高いものであるから、経験則ないし技術常識に基づいて、本願発明の構成から、本願発明に係る具体的な種々の組ブロック具を創作できると主張する。

しかし、前記(イ)aのとおり、発明の詳細な説明は、本願発明における課題解決手段を基礎付ける具体的な構成を決定するための指針を何ら記載していない以上、当業者は、これを具体化するに際して、独自の創作を強いられることになるのであって、実施可能要件を充足するということはできない。

原告は、試行錯誤したが、その結果、種々の組ブロック具（動物）を作成できたとも主張する。しかし、原告が、結果として、種々の組ブロック具（動物）を作成できたとしても、その事実が、発明の詳細な説明に、結果を導くための指針が記載されていないという前記認定を左右することにはならない。この点の原告の主張も失当である。…◆

上記では、実施可能性判断にあたっては課題解決手段を基礎付ける具体的な構成を決定するための指針というキーワードが呈示されている。実施可能要件欠缺は、実施例を挙げなく

「実施可能要件（15）」

ても発明を一般化できるという発明の技術分野の特性があったにしても、当業者が独自の創作を強いられる場合には当該欠陥が治癒されるものではないという点が実務上の指針となり得るものとする。

訳者・解説者紹介

弁理士（特定侵害訴訟代理業務付記） 友野 英三：特許事務所（<http://www.tomono.org/>、office@tomono.org）主宰。著作物・論文多数。庁審査官面接（日米欧加中露）経験多数。

本稿のうち翻訳部分は 英語版原著者アイラ・エイチ・ドナー氏及び原著出版元である BNA 社(The Bureau of National Affairs, Inc.)からの許諾により、英語版原著を友野英三氏が翻訳したものです。著作権法上の例外を除き、本書内容の全部または一部の無断複写・複製・転載及び入力を禁じます。また、BNA 社は本書翻訳版についていかなる責任も負いません。