

物の発明における 発明特定事項としての使用方法

会員 小林 茂



要 約

審査基準では、発明の詳細な説明に記載された、発明の課題を解決するための手段が、請求項において反映されていないため、発明の詳細な説明に記載した範囲を超えて特許を請求することとなる場合には、特許法第36条第6項第1号に規定する要件を充足しないとされている。この場合、発明の詳細な説明に記載された技術的事項（手段）が発明の課題を解決するために必要であるときには、その技術的事項を発明の発明特定事項としなければ、特許法第36条第6項第1号に規定する要件を充足しない。しかし、物を特定の使用方法で使用するときにのみ発明の課題を解決することができる場合に、その使用方法をその物の発明の発明特定事項としなくとも、特許法第36条第6項第1号に規定する要件を充足すると考える。

1 はじめに

特許法第36条第6項第1号に「特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載されたものであること」と規定されており、「特許を受けようとする発明」すなわち請求項に係る発明が明細書の発明の詳細な説明（以下、明細書という）に記載されていないと認められない。

では、物を特定の使用方法（以下、特定使用方法という）で使用するときにのみ発明の課題を解決することができる場合には、特定使用方法を物の発明（以下、物発明という）の発明特定事項としなければ、特許法第36条第6項第1号に規定する要件（以下、サポート要件という）を充足しないか。たとえば仮に、従来の波長測定装置に新たに電圧印加電極を設け、その電圧印加電極に矩形波状電圧を印加したときに、波長を正確に測定することができる場合に、「電圧印加電極に矩形波状電圧を印加すること」を波長測定装置の発明の発明特定事項としなければ、サポート要件を充足しないか。すなわち、発明の課題が「波長を正確に測定すること」であり、この課題を解決するためには、装置自体の構成として、波長測定装置に「新たに電圧印加電極を設けること」が必須であり、しかも上記の波長測定装置の使用方法として、「電圧印加電極に矩形波状電圧を印加すること」が必須であるときに、「電圧印加電極に矩形波状電圧を印加すること」を波長測定

装置の発明の発明特定事項としなければ、サポート要件を充足しないか。

2 審査基準、判例

審査基準⁽¹⁾に、サポート要件を充足しないと判断される類型として、「請求項において、発明の詳細な説明に記載された、発明の課題を解決するための手段が反映されていないため、発明の詳細な説明に記載した範囲を超えて特許を請求することとなる場合。」が挙げられている。

これによれば、明細書に記載された技術的事項（手段）が発明の課題を解決するために必要であるときには、その技術的事項を発明の発明特定事項としなければ、特許法第36条第6項第1号に規定する要件を充足しない。このため、物を特定使用方法で使用するときにのみ発明の課題を解決することができる場合には、特定使用方法を物発明の発明特定事項としなければ、サポート要件を充足しないとも考えられる。たとえば、上述の例では、波長測定装置に新たに電圧印加電極を設け、かつ電圧印加電極に矩形波状電圧を印加したときに、波長を正確に測定することができるので、あるから、「電圧印加電極に矩形波状電圧を印加すること」は発明の課題を解決するために必要であり、「電圧印加電極に矩形波状電圧を印加すること」を波長測定装置の発明の発明特定事項としないときには、「発

明の詳細な説明に記載された、発明の課題を解決するための手段が反映されていない」こととなるので、サポート要件を充足しないこととなるとも考えられる。

また、判例においては、「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……を検討して判断すべきものである」と判示するもの⁽²⁾がある。

この判例によっても、物を特定使用方法で使用するときにのみ発明の課題を解決することができる場合には、特定使用方法を物発明の発明特定事項としなければ、サポート要件を充足しないこととなる可能性があると考えられる。たとえば、上述の例では、「電圧印加電極に矩形波状電圧を印加すること」を波長測定装置の発明の発明特定事項としなかったときには、「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」ではないと判断される可能性があり、この場合にはサポート要件を充足しないこととなる。

3 考察

しかしながら、以下の理由から、物を特定使用方法で使用するときにのみ発明の課題を解決することができる場合であっても、特定使用方法を物発明の発明特定事項としなくとも、サポート要件を充足すると考える。

(1) 条文の形式的解釈からの検討

上述の如く、特許法第36条第6項第1号には、「特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載されたものであること」と規定されている。

ここで、発明は複数の発明特定事項によって表現される。したがって、特許法第36条第6項第1号の規定を形式的に解釈した場合には、請求項に記載された発明特定事項が全て明細書に記載されていれば、サポート要件を充足する。

このことを前提とすれば、物を特定使用方法で使用するときにのみ発明の課題を解決することができる場合に、物発明に係る請求項に発明特定事項として特定使用方法を記載しなくとも、請求項に記載された発明特定事項が全て明細書に記載されていれば、サポート

要件を充足する。たとえば、上述の例では、請求項に発明特定事項として「電圧印加電極に矩形波状電圧を印加すること」を記載しなかったとしても、波長測定装置の発明に係る請求項に記載された発明特定事項たとえば「電圧印加電極を設けること」等の全てが明細書に記載されていれば、波長測定装置の発明は形式的に明細書に記載されており、サポート要件を充足する。

したがって、特許法第36条第6項第1号の形式的解釈からすれば、物を特定使用方法で使用するときにのみ発明の課題を解決することができる場合であっても、特定使用方法を物発明の発明特定事項としなくとも、サポート要件を充足する。

(2) 条文の趣旨からの検討

逐条解説⁽³⁾には、特許法第36条第6項第1号の趣旨として、「特許請求の範囲の記載に際し、発明の詳細な説明に記載した発明の範囲を超えて記載してはならない旨を規定した。発明の詳細な説明に記載していない発明について特許請求の範囲に記載することになれば、公開しない発明について権利を請求することとなるわけであり、これを防止する規定である点で改正前の規定と同様である。」と記載されている。そして、公開しない発明について権利を請求することができないのは、もし仮に公開しない発明すなわち明細書に実質的に記載されていない発明について特許権を付与すれば、第三者の物の製造、販売、使用等を不当に制限することとなるからであると考えられる。

では、物を特定使用方法で使用するときにのみ発明の課題を解決することができる場合に、特定使用方法を物発明の発明特定事項としないときには、第三者の物の製造、販売（使用については後に検討）を不当に制限することとなるか。たとえば、上述の例で、波長測定装置の発明について「電圧印加電極に矩形波状電圧を印加すること」を発明特定事項としないときには、第三者の波長測定装置の製造、販売を不当に制限することとなるか。

この点、特定使用方法を発明特定事項としない物発明は公開されている。すなわち、明細書においては、物自体の構成とその物の使用方法が記載されているのであるから、明細書には特定使用方法を発明特定事項としない物発明が公開されている。したがって、特定使用方法を物発明の発明特定事項としないときにも、公開されていない発明について特許権を請求したこと

にはならず、第三者の物の製造、販売を不当に制限することとはならない。たとえば、上述の例において、「電圧印加電極に矩形波状電圧を印加すること」を波長測定装置の発明の発明特定事項としないときにも、従来の波長測定装置に新たに電圧印加電極を設けることは公開されているのであり、公開されていない波長測定装置の発明について特許権を請求したことにはならず、第三者の波長測定装置の製造、販売を不当に制限することとはならない。

では、物を特定使用方法で使用するときにのみ発明の課題を解決することができる場合に、特定使用方法を物発明の発明特定事項としないときには、第三者の物の使用を不当に制限することとなるか。たとえば、上述の例で、波長測定装置の発明について「電圧印加電極に矩形波状電圧を印加すること」を発明特定事項としないときには、第三者の波長測定装置の使用を不当に制限することとなるか。

この点、物を特定使用方法で使用するときにのみ発明の課題を解決することができる場合に、特定使用方法を発明特定事項としない物発明について特許権が付与されたときには、第三者がどのような使用方法で物を使用したとしても、特許発明を実施したこととなるから、公開されていない使用方法で物を使用したとしても、特許権の侵害となる。たとえば、上述の例において、「電圧印加電極に矩形波状電圧を印加すること」を発明特定事項としない波長測定装置の発明について特許権が付与されたときには、公開されていない使用方法である「電圧印加電極に正弦波状電圧を印加する方法」で波長測定装置を使用したときにも、特許権の侵害となる。

しかし、特定使用方法以外の使用方法で物を使用したとしても、発明の課題を解決することはできないのであるから、第三者にとっては、特定使用方法以外の使用方法で物を使用することは意味がない。このため、公開されていない使用方法で物を使用することが制限されたとしても、実質的には第三者の物の使用が制限されたこととはならない。したがって、特定使用方法以外の使用方法で物を使用することが制限されたとしても、第三者の物の使用を不当に制限することとはならない。たとえば、上述の例において、公開されていない「電圧印加電極に正弦波状電圧を印加する方法」で波長測定装置を使用したとしても、「波長を正確に測定すること」という発明の課題を解決することは

できないのであるから、「電圧印加電極に正弦波状電圧を印加する方法」で波長測定装置を使用することが制限されたとしても、実質的には第三者の波長測定装置の使用が制限されたこととはならないのであり、第三者の波長測定装置の使用を不当に制限することとはならない。

したがって、特許法第36条第6項第1号の趣旨からしても、物を特定使用方法で使用するときにのみ発明の課題を解決することができる場合であっても、特定使用方法を物発明の発明特定事項としなくとも、サポート要件を充足すると考えるべきである。

(3) 発明の保護の観点からの検討

特許権の侵害となるためには、第三者が特許発明を実施することが必要であり、第三者が特許発明を実施したというためには、特許発明に係る請求項に記載された全ての発明特定事項（構成要件）を充足する必要がある。

そして、もし仮に、物を特定使用方法で使用するときにのみ発明の課題を解決することができる場合には、特定使用方法を物発明の発明特定事項としなければ、サポート要件を充足しないとしたときには、特許発明に係る請求項に記載された発明特定事項に特定使用方法が含まれることとなる。この場合、第三者が物を特定使用方法で使用しなければ、特許発明を実施したこととはならないから、特許権の侵害とはならない。たとえば、上述の例では、特許発明に係る請求項に記載された発明特定事項に「電圧印加電極に矩形波状電圧を印加すること」が含まれることとなるから、第三者が波長測定装置の電圧印加電極に「矩形波状電圧」を印加しなければ、特許発明を実施したこととはならず、特許権の侵害とはならない。

しかしながら、物を製造、販売するときには、通常物を使用していないのであるから、物を特定使用方法で使用するときにのみ発明の課題を解決することができる場合に、特定使用方法を物発明の発明特定事項としなければ、サポート要件を充足しないとした場合には、製造、販売の段階では特許発明を実施したということとはできない。たとえば、上述の例では、第三者が波長測定装置を販売するときには、通常は波長測定装置の電圧印加電極に「矩形波状電圧」等の電圧を印加しないから、第三者が電圧印加電極を設けた波長測定装置を販売したとしても、特許発明を実施したこととはならない。

そうすると、物を購入して使用した者、上述の例では電圧印加電極を設けた波長測定装置を購入して使用した者を特許権侵害訴訟の被告としなければならないこととなるが、使用者の数は非常に多くなる可能性があり、しかも特許権侵害訴訟では、使用者が波長測定装置の電圧印加電極に「矩形波状電圧」を印加したことについて、特許権者が立証責任を負うから、使用者を特許権侵害訴訟の被告とすることは現実的ではない。このため、結局実質上の発明の保護を受けることができなくなる。

なお、物発明に係る請求項に特定使用方法が発明特定事項として記載されており、第三者が物を製造、販売したが、物を特定使用方法で使用していない場合に、特許法第101条第1号の間接侵害の規定の適用があるのが問題になる。ここで、仮に第三者が物を製造、販売したが、物を特定使用方法で使用していないときには、間接侵害の規定の適用がないとすれば、上述の如く、実質上発明の保護を受けることができない結果となる。一方、仮に第三者が物を製造、販売すれば、物を特定使用方法で使用しなくとも、間接侵害の規定の適用があるとすれば、発明の保護が達成されることとなる。しかしながら、物を特定使用方法で使用しなくとも、間接侵害の規定の適用があるとすれば、特定使用方法を発明特定事項としなくともよ

いことと実質上同一であるから、端的に特定使用方法を発明特定事項としなくともよいとすべきである。

以上のことから、発明の保護の観点からすると、物を特定使用方法で使用するときにのみ発明の課題を解決することができる場合であっても、特定使用方法を物発明の発明特定事項としなくとも、サポート要件を充足するとすべきである。

4 まとめ

以上の理由から、物を特定使用方法で使用するときにのみ発明の課題を解決することができる場合であっても、特定使用方法を物発明の発明特定事項としなくとも、サポート要件を充足すると考える。

注

- (1)「特許・実用新案審査基準」の第I部、第1章、2、2.2、2.2.1、3、④
- (2)知財高裁平成17年（行ケ）第10042号同年11月11日判決
- (3)特許庁編集、社団法人発明協会発行の工業所有権法（産業財産権法）逐条解説の特許法第36条第6項第1号の解説

（原稿受領 2010. 7. 23）

知的財産フォーラム in 宮崎

～海外から狙われている地域ブランド対策～

開催日時：平成23年2月7日（月）13：30～16：30

会場：ニユーウェルシティ宮崎（宮崎市宮崎駅東1-2-8）

対象：一般、中小企業関係者、学生 **定員**：100名 **参加費**：無料

<プログラム>

第1部 商標エンターテイメントセミナー【13：40～14：40】

「とんかつバーガーの商標登録出願」

第2部 講演【14：55～16：25】

「アジア地域における地名の商標登録の現状と問題点・対処法」

お申し込み方法：ご氏名、ご住所、連絡先（会社名の場合は部署名、役職等もご記入ください）を FAX またはメールにてお申し込みください。

FAX 0985-32-4457 **E-mail** kogyoshien@pref.miyazaki.lg.jp

お問い合わせ先：

宮崎県商工観光労働部工業支援課 担当：川越（かわごえ）

TEL：0985-26-7114 **FAX**：0985-32-4457

日本弁理士会 広報・支援・評価室 担当：外崎（とのさき）

TEL：03-3519-2361 **FAX**：03-3519-2706