

さて、今回は、平成23年（行ケ）第10431号審決取消請求事件（<http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121128120346.pdf>）をご紹介します。本事件は、無効審判において為された訂正が訂正要件を満たさないとしてその無効審判の審決が取り消された例です。以下、論点について簡単に述べます。

本事件に係る特許に記載される発明は、液晶用スペーサーに関するものであって、高分子化学分野に属するものです。この明細書では、[発明を解決するための手段]の欄において使用可能な単量体（モノマー）が例示列挙されると共に[発明の実施の形態]の欄において実施例が記載されておりました。特許権者はそれらの記載に基づいて請求項中の「単量体」との用語を具体的な物質名で減縮訂正したのですが、知財高裁は、①その物質は「多種類の化合物とともに任意に選択可能な単量体として羅列して列挙されていたものにすぎず、他の単量体とは異なる性質を有する単量体として、優先的に用いられるべき物質であるかのような記載や示唆も存在しない。」、②その物質は「本件明細書において、多種類の他の化合物と同列に例示されていたにすぎないものであるから、本件明細書の記載をもってしても、上記各構成が必須であることに関する技術的事項が明らかにされているものということとはできない。」、③単量体がその物質と、「いずれも機能上等価であり、それぞれ置換可能であることを裏付ける技術的事項は本件明細書には開示されているものではない。」、④「実施例を上位概念化した新規な技術的事項を導入するものというべきであり、許されるものではない」としてその訂正を認めませんでした。

小生がこの判決例を一読したとき「あまりにも厳しすぎる」と感じました。これでは、訂正時においてモノマーの例示列挙記載および実施例記載が意味をなさなくなるだけでなく、出願書類作成時に「効果の種別や程度によるモノマーのカテゴリー化」や「複数種のモノマーの組合せを考慮した実施例の記載」等、膨大な負担を出願人に強いることとなります。化学分野は、予測性が成り立たない技術分野であると言われておりますが、近年では蓄積情報が豊富になっており、その蓄積情報に基づいて一定の予測をすることができる場合もあります。特に高分子化学分野は、他の化学分野に比べて予測性が高い方であると思われまふ。小生としては、裁判官はこのような技術背景を十分に検討すべきであったと感じております。また、この判断基準が審査時の補正にまで飛び火するおそれも否めません。一弁理士としては、被告が上告して最高裁でこの判断が覆ることを望みます。

なお、本判決例の対策としては、①「実施例に記載の物質」や「特に顕著な効果を示す物質」については出願当初からクレーム化しておく、②実施例が豊富に存在する場合は実施例記載物質を効果の種別や程度によりカテゴリー化しておく、③ホモポリマーでも共重合体でも同様の効果を奏する場合は明細書にその旨記載しておくか、その両方を使用した実施例を記載しておく等が考えられるかと思ひます。