

# 知財実務オンライン(11)

「発明の課題」に関する諸問題を  
裁判例から深掘りする。  
(裁判例研究の重要性と活用)



**【特許】【意匠】【知財全般】**  
弁護士・弁理士・米国CAL弁護士  
米国PA試験合格 **高石秀樹**

← 高石秀樹(弁護士/弁理士/米国CAL州弁護士)

398 ツイート



プロフィールを編集

高石秀樹(弁護士/弁理士/米国CAL州弁護士)

@CAL000000

弁護士・弁理士・米国CAL州弁護士、高石秀樹です。  
特許訴訟の経験に基づいて「特許裁判例事典【第二版】(単著)」を出版しました。  
\*最新の特許裁判例を140字で分かりやすく解説します!!

[facebook.com/hideki.takaish...](https://facebook.com/hideki.takaish...)

📍 中村合同特許法律事務所 🌐 [takaishihideki.com](http://takaishihideki.com) 🎂 誕生日: 1973年11月13日

📅 2019年2月からTwitterを利用しています

699 フォロー中 3,414 フォロワー



# 本日のトピック

1. 裁判例(等)研究の重要性と活用

2. 進歩性～「本件発明の課題」

3. 新規事項追加と「本件発明の課題」

(4. サポート要件と「本件発明の課題」)

# 裁判例(等)研究の重要性

数十年前～裁判例の蓄積が少なく、論理的思考が重要であり、未解決論点も多かった。

近時は、下級審裁判例が蓄積されており、一定の「影響」を及ぼしている。～「因果関係」は？

**米国**は判例法～法律論は先例拘束性あり

⇒ 事案が異なるかが勝負。 ⇒ **日本も同じ!!**

# 裁判例(等)の研究成果の活用<<1>>

## 有利な判例・裁判例がある場合の主張方針

- ①当該論点の**普遍的な法律判断**を示した
- ②当該論点の**一般論**として確立している
- ③事例判断であっても(ほとんどの場合)、**本件事案は同様の価値判断が妥当する**

⇒最判でも、「事例判断」であるか否かが重要論点

# ①当該論点の普遍的な法律判断を示した

⇒多くの最高裁判例、知財高裁大合議判決

最高裁判決平成30年(行ヒ)69「...ドキシピン誘導体」事件?

⇒「予測できない顕著な効果」は、他の化合物でなく、発明の構成から優先日当時の当業者が予測できたか否かが問題。

知財高判(大合議)平成25年(ネ)10043(アップルv.サムソン)

⇒(間接侵害品の譲渡と完成品特許の消尽～否定)「第三者が当該1号製品を用いて特許製品を生産した場合には、特許発明の技術的範囲に属しない物を用いて新たに特許発明の技術的範囲に属する物が作出されていることから、当該生産行為や、特許製品の使用、譲渡等の行為について、特許権の行使が制限されるものではない」



## ②当該論点の一般論として確立している

⇒同一論点に、同旨の判決が蓄積している

知財高判(大合議)平成17年(行ケ)10042「偏光フィルムの製造法」事件

⇒(サポート要件の判断基準)「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、また、その記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし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」

※同大合議判決直後は、未だこの規範は「確立」していなかった。

⇒平成21年(行ケ)10033「...フリバンセリン...」事件<飯村裁判長>

(判旨要約)大合議判決は、(1)複数のパラメータの解釈が争点、(2)「特許請求の範囲」の記載が「発明の詳細な説明」に記載、開示された技術内容を超えているかどうか争点とされた事案

# ③事例判断であっても(ほとんどの場合)、 ⇒本件事案は同様の価値判断が妥当する

## 知財高判平成28年(行ケ)10119「ワイパモータ」事件<森裁判長>

⇒「6個のブラシを3個に減らすに当たり, ... 高速ブラシを低速ブラシと共通接地ブラシとの間に形成される空間のうち広角側の空間に低速ブラシ及び共通接地ブラシと対向するように配置し, 3個のブラシを整流子を三方から押圧する位置に配置することは, 当業者が適宜行うべき設計的事項の範囲内のことといえる。このような判断手法が... 『容易の容易』であり, 原則として認められない判断手法であるということとはできない。」

## 最高裁平成3年3月8日判決(民集45巻3号123頁) = 「リパーゼ判決」

※飯村敏明「特許出願に係る発明の要旨認定とクレーム解釈について」『知的財産法の新しい流れ-片山英二先生還暦記念論文集』(青林書院, 平成22年)は, リパーゼ最高裁判決の判示部分は広い射程をもつものと理解すべきではなく, 事例判断として理解するのが妥当であるとした。⇒最判でも、「事例判断」であるか否かが重要論点!!



# 裁判例(等)の研究成果の活用<<2>>

## 不利な判例・裁判例がある場合の主張方針

①②③以外に、**④先行判例の射程範囲外である**

### 知財高判平成27年(行ケ)10184「ローソク」事件<設樂裁判長>

⇒「本件発明の...記載は、その物の製造に関し、経時的要素の記載があるとはいえるものの、ローソクの燃焼芯の先端部の構造につき、ワックスがこそぎ落とされて又は溶融除去されてワックスの残存率が19%ないし33%となった状態であることを示すものにすぎず、仮に上記記載が物の製造方法の記載であると解したとしても、本件発明のローソクの構造又は特性を明確に表しているといえるから、このような特段の事情がある場合には、PBP最高裁判決にいう不可能・非实际的事情の主張立証を要しないといふべきである。」(PBP最高裁判決の射程範囲を狭く捉えた一連の知財高判の一つ)

# 情報共有する価値のある非公開情報(例)

- ①各裁判長の過去の判決、講演・書籍・論稿等
- ②特定の論点について全裁判体の傾向が同時に変化したことの把握(ex.プリミジン大合議判決の直前からのサポート要件判断の緩和)
- (③各裁判体(主任陪席を含む)の訴訟指揮等の傾向と判決(最終判断)との相関度、等)
- ④その他～仮処分命令申立て事件の増加傾向

# 一見矛盾する裁判例の理解～思考停止は無意味～

① 弁論主義・審決取消訴訟の審理範囲⇒明確性要件

② 論点毎の裁判例のトレンド →

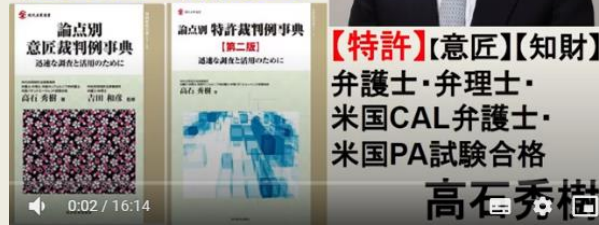
サポート要件  
(2) 暗黒の2年間  
ピリミジン大合議判決  
(2018年4月)まで



③ 裁判長の自説(判決、講演等)

④ 実は峻別できる

実施可能要件と、  
本件発明の課題  
(サポート要件との比較)



⑤ 特殊な背景事実



⇒公然実施の証拠が偽造、同一技術分野で周知技術であると立証を約した後に立証不能

# (まとめ／TIP)～裁判例(等)研究の重要性

## ※有利・不利な判例・裁判例がある場合の主張方針

- ①当該論点の**普遍的な法律判断**を示した
- ②当該論点の**一般論**として確立している
- ③事例判断であっても、本件は**同様の価値判断が妥当する**
- ④**先行判例・裁判例の射程範囲外**である

## ※情報共有すべき非公開情報／一見矛盾する裁判例の理解

- ①各裁判長の過去の判決、講演・書籍・論稿等
- ②**特定の論点について全裁判体の傾向が変化したこと**の把握

## ～ コーヒーブレイク ～



質問等がございましたらYouTubeのコメント欄にご記入ください。

# 本件発明の課題が、 何故、進歩性判断に 影響するのか？



**【特許】【意匠】【知財全般】**  
弁護士・弁理士・米国CAL弁護士  
米国PA試験合格 **高石秀樹**



## 特許庁・審査基準

⇒「主引用発明」と「副引用発明」の課題が異なっていれば、“組み合わせの動機付け”が否定され、進歩性ありの方向。

しかしながら、「本件発明」と「主引用発明」の課題が異なっていることが、進歩性判断に与える影響については、記述無し。

本願発明A

課題A

← クレーム文言同一  
発明の課題は異なる →

本願発明B

課題B

↑ 容易想到

↑ 想到困難

主引用例

課題A

副引用例  
(課題A)

主引用例

課題A

本願発明の課題により、進歩性判断が異なる!!

本願発明と主引用例との「課題」が相違していると、

⇒組み合わせる“動機付け”が否定され、進歩性が認められ易い。

\*主引用例に本件発明の課題について示唆無し⇒動機付けなし

平成27年(行ケ)10059「農産物の選別装置」事件<高部>

引用発明2は…滞留仕分物品を検知したときに、投入を停止させられた仕分物品は、仕分コンベアの最上流端に戻されると解される。しかし、…引用発明1においてリターン手段8(リターンコンベア81, 第2プールコンベア82)へ受皿が流れる態様は、本件発明1における「オーバーフロー」には該当せず、引用例1には、本件発明1の「オーバーフロー」の課題についての記載も示唆もないことから、引用発明1に引用発明2を適用する動機付けがないというべきである。

本願発明と主引用例との「課題」が相違していると、

⇒組み合わせる“動機付け”が否定され、進歩性が認められ易い。

## 平成28年(行ケ)第10079号「タイヤ」事件<高部>

本願発明は、使用初期においても、タイヤの氷上性能を発揮できるように、弾性率の低い表面ゴム層を配置するのに対し、引用発明は、容易に皮むきを行って表面層を除去することによって、速やかに本体層が所定の性能を発揮することができるようにしたものである。したがって、使用初期においても性能を発揮できるようにするための具体的な課題が異なり、表面層に関する技術的思想は相反する…。

…よって、引用例1に接した当業者は…当該比率を所定の数値範囲とすることを想到するものとは認め難い。

容易想到

本願発明

引用例2

本願発明の課題が公知であった場合、  
本願発明と引用例との相違が大きくても、  
⇒ 進歩性は否定されやすい。

想到困難

引用例1

本願発明の課題が新規であった場合、  
本願発明と引用例との相違が小さくても、  
⇒ 進歩性は肯定されやすい。

## サポート要件(特許法36条6項1号)と、本件発明の課題



### 知財高判(大合議)平成17年(行ケ)第10042号「偏光フィルムの製造法」事件

「特許請求の範囲に発明として記載して特許を受けるためには、明細書の発明の詳細な説明に、当該発明の課題が解決できることを当業者において認識できるように記載しなければならない…。そして、…本件発明は、特性値を表す二つの技術的な変数(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構成要件とするものであり、いわゆるパラメータ発明に関するものであるところ、このような発明において、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ためには、発明の詳細な説明は、その数式が示す範囲と得られる効果(性能)との関係の技術的な意味が、特許出願時において、具体例の開示がなくとも当業者に理解できる程度に記載するか、又は、特許出願時の

↑ 技術常識を参酌して、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することを要する…。」↑

作用機序(メカニズム)によるサポート

実施例によるサポート

「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内のものであるか否か、また、その記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし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…。」



# 「進歩性」及び「サポート要件」における

## 本件発明の「課題」の位置付け

サポート要件における「課題」の認定は、結論に影響大!!

- ・「課題」を上位概念で、抽象的に認定 ⇒ サポート要件○の方向性
- ・「課題」を下位概念で、具体的に認定 ⇒ サポート要件×の方向性

進歩性においても、「課題」の認定は、結論に影響大!!

- ・「課題」を上位概念で、抽象的に認定 ⇒ 進歩性×の方向性
- ・「課題」を下位概念で、具体的に認定 ⇒ 進歩性○の方向性  
(本件発明と引用発明との「課題」の相違が、組合せの容易性に影響する。)

## ★★★サポート要件～審査基準

### 条文(特許法36条6項1号)

「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。」

### 審査基準

(1) 特許請求の範囲の記載がサポート要件を満たすか否かの判断は、請求項に係る発明と、発明の詳細な説明に発明として記載されたものとを対比、検討してなされる。

この対比、検討は、請求項に係る発明を基準にして、発明の詳細な説明の記載を検討することにより進める。この際には、発明の詳細な説明に記載された特定の具体例にとらわれて、必要以上に特許請求の範囲の減縮を求めることにならないようにする。

(2) 審査官は、この対比、検討に当たって、請求項に係る発明と、発明の詳細な説明に発明として記載されたものとの表現上の整合性にとられることなく、実質的な対応関係について検討する。単に表現上の整合性のみで足りると解すると、実質的に公開されていない発明について権利が発生することとなり、第36条第6項第1項の規定の趣旨に反するからである。



(3) 審査官によるこの実質的な対応関係についての検討は、請求項に係る発明が、発明の詳細な説明において「発明の課題が解決できることを当業者が認識できるように記載された範囲」を超えるものであるか否かを調べることによりなされる。請求項に係る発明が、「発明の課題が解決できることを当業者が認識できるように記載された範囲」を超えていると判断された場合は、請求項に係る発明と、発明の詳細な説明に発明として記載されたものが、実質的に対応しているとはいえず、特許請求の範囲の記載はサポート要件を満たしていないことになる。

審査官は、発明の課題を、原則として、発明の詳細な説明の記載から把握する。ただし、以下の(i)又は(ii)のいずれかの場合には、明細書及び図面の全ての記載事項に加え、出願時の技術常識を考慮して課題を把握する。

*Cf. マキサカルシトール知財高判大合議の均等論第1要件の規範に近いイメージ*

- (i) 発明の詳細な説明に明示的に課題が記載されていない場合
- (ii) 明示的に記載された課題が、発明の詳細な説明の他の記載や出願時の技術常識からみて、請求項に係る発明の課題として不合理なものである場合(例えば、分割出願と原出願...において、発明の詳細な説明に明示的に記載された課題が同じであり、その課題が、発明の詳細な説明の他の記載や出願時の技術常識からみて、分割出願の請求項に係る発明の課題としては不合理と認められる場合)

「発明の詳細な説明において発明の課題が解決できることを当業者が認識できるように記載された範囲」の把握にあたっては、審査官は、明細書及び図面の全ての記載事項に加え、出願時の技術常識を考慮する。

## (まとめ／TIP)

★当初明細書に記載する本願発明の「課題」は、  
進歩性、サポート要件等の諸論点も考慮して、  
“公知の課題”を書くだけではなく、工夫をする。

★進歩性欠如を主張するためには、**本件発明と課題が共通するものを主引用発明**としたい。

⇒主・副引用発明の入れ替えを、常に考える!!

## ～ コーヒーブレイク ～



質問等がございましたらYouTubeのコメント欄にご記入ください。



# 新規事項追加と、 本件発明の課題 (分割出願⇒拡張戦略)



**【特許】【意匠】【知財】**

弁護士・弁理士・  
米国CAL弁護士・  
米国PA試験合格

**高石秀樹**





## 新規事項追加(特許法17条の2第3項)

### 知財高判大合議平成18年(行ケ)第10563号「ソルダーレジスト」事件

～訂正を認めて29条の2違反無しとした、無効不立審決を維持した。

『明細書又は図面に記載した事項』とは、当業者によって、明細書又は図面のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項であり、補正が、このようにして導かれる技術的事項との関係において、**新たな技術的事項を導入しないものであるときは**、当該補正は、『明細書又は図面に記載した事項の範囲内において』するものといえることができる。・・・」

⇒「・・・このようにして導かれる技術的事項との関係において、**新たな技術的事項を導入しないもの**」とは？ ⇒次頁参照

### 【特許庁・審査基準】

「『当初明細書等に記載した事項』との関係において新たな技術的事項を導入するものでなければ、その補正は許される。・・・例えば・・・**削除する事項が発明による課題の解決には関係がなく、任意の付加的な事項**であることが当初明細書等の記載から明らかである場合には、この補正により新たな技術上の意義が追加されない場合が多い。

## (審査基準の附属書A)

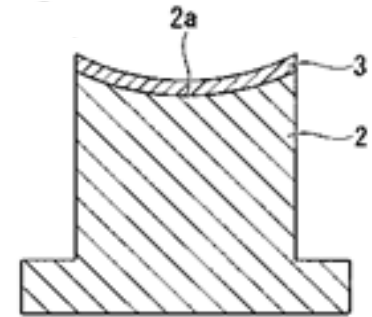
### 事例7: 上位概念化～クレーム文言を削除する補正【結論○】

補正前のクレーム 「・・・凹面状の成形面・・・」

補正後のクレーム 「・・・~~凹面状の~~成形面・・・」

⇒補正後のクレームは、「凹面状の成形面」も、「凸面状の成形面」も、両方含む。

実施例の図面



[説明] 本願の発明が解決しようとする課題は、光学素子用成形型の表面に被覆する被覆膜を改良することで、高温下での離型性や耐久性に優れた光学素子用成形型を提供することであって、光学素子用成形型の成形面の形状は、このような課題の解決には直接関係しない。そのため、上記課題を解決する手段として、成形型の成形面の形状は必要不可欠な要素とはいえず、本願発明にとって任意の付加的な要素であって、新たな技術的事項を導入するものではない。」

<注意> この論理で下位概念化しても、結局は進歩性×となるから意味が無い。

⇒特許査定後の分割出願において、上位概念化し、発明の技術的範囲を広げる(た)ケースにおいて、実務上有用な論理である!!

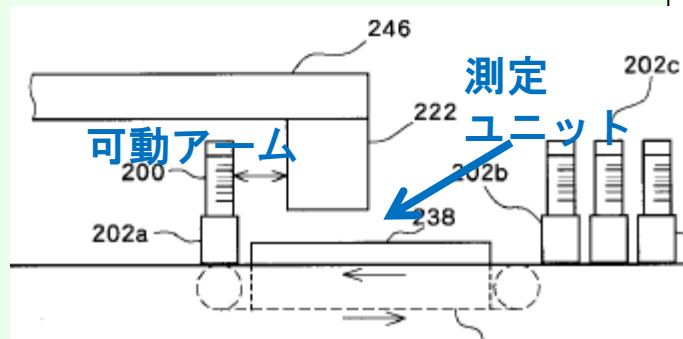


# 知財高判平成26年(行ケ)第10087号「ラック搬送装置」事件<設樂>

## ※補正〇: (測定ユニットを)「懸下」⇒「保持」(上位概念化)

(判旨抜粋)

「本件明細書の記載を見た当業者であれば、  
可動アームに測定ユニットをどのように取り付けるかは  
本件発明における本質的な事項ではなく、測定ユニットは、  
その機能を発揮できるような態様で可動アームに保持  
されていれば十分であると理解するものであり、そして、  
本件特許の出願時における上記技術常識を考慮すれば、可動アームに測定ユニットを  
取り付ける態様を、『懸下』以外の『埋設』等の態様とすることについても、本件明細書から  
自明のものであったと認められる。...



さらに、測定ユニットの『懸下』と『埋設』に関して、その作用効果において具体的な差異が生じるとしても、そのことは、本件明細書に記載された本件発明7の前記技術的意義とは直接関係のないことであり、また、本件特許の出願時における前記技術常識を考慮すれば、本件訂正発明2が本件明細書に記載された事項から自明であるとの前記認定判断を左右するものではない。」

(考察) 補正・分割事項が、発明の課題との関係で本質的(必要不可欠な要素)でない場合には、明細書中に明示的な記載がなくても補正・分割が認められ易いという裁判所の判断傾向を示した典型例である。



**※補正・訂正・分割事項が、発明の課題との関係で本質的(必要不可欠な要素)でない場合には、明細書中に明示的な記載がなくても補正・訂正・分割が認められ易い**という裁判所の判断傾向を示した、その他の重要裁判例。

平成23年 (ワ) 第32776号 <大須賀>	発光ダイオード *課題・課題解決手段が共通する範囲で、当初明細書の開示を認めた ⇒「サポート要件」のあてはめに近い ⇒抽象化表現 OK Cf. H23(ワ)35168 と逆	※補正事項：(…発光素子が)「一般式GaX Al <sup>1-x</sup> N(但し0≤x≤1である)で表される」という限定を削除した(上位概念化) 当初明細書の…の記載に照らせば、乙1発明の課題及び解決手段は、窒化ガリウム系化合物半導体である発光素子を包囲する樹脂モールド中に蛍光染料又は蛍光顔料を添加することにより、蛍光染料又は蛍光顔料から発光素子からの光の波長よりも長波長の可視光を出して、発光素子からの光の波長を変換し、LEDの視感度を良くする点にあると合理的に理解できる。… このように、当業者は、当初明細書の記載に照らして、『窒化ガリウム系化合物半導体』全般について、乙1発明自体の課題及び解決手段と共通の課題及び解決手段を理解するものと解されるから、当初明細書には、(本件組成や発光ピークの限定のない)窒化ガリウム系化合物半導体からなる発光素子を樹脂モールドで包囲し、前記窒化ガリウム系化合物半導体の発光により励起されて蛍光を発する蛍光染料又は蛍光顔料を添加する、という発明についても開示がある…。 <a href="http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_j/65/026/hanrei.pdf">http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_j/65/026/hanrei.pdf</a>	勝有 ○
平成26年 (行ケ) 第10242号 <鶴岡>	シュレッター補助器 *補正事項と課題との関係が重視された ⇒H23(行ケ)10088 は、親出願の当初明細書に対して新規事項追加と判断した。	…当初明細書等に開示された発明の技術的課題及び作用効果、さらにはこれらに開示されたシュレッター補助器の具体的な形状等に照らすと、当初明細書等に開示されたシュレッター補助器の横幅が1つのものに固定されていたと理解するのは困難であり、むしろ、シュレッター機本体の紙差込口の横幅、すなわち、これに相応する刃部分の横幅に対応するものとすることが想定されていたものと理解すべきことは明らかである…。 <a href="http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_j/162/05162/hanrei.pdf">http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_j/162/05162/hanrei.pdf</a>	勝有 ○
平成26年 (行ケ) 第10201号 <高部>	熱間プレス用めっき鋼板 *訂正事項と課題との関係が重視された ⇒抽象化表現 OK *E23(行ケ)10292 同旨	…明細書に記載された複数の発明の中から、どの発明部分を特許請求の範囲として特許出願するかは出願人が自由に選択できる事項であり、特許請求の範囲を当該選択した発明部分に限定した理由等が明細書に記載されていないからといって、それだけでは、新規事項を導入する訂正として許されないこととなるものではない。…本件発明と本件訂正発明とは、解決すべき課題、課題解決手段及び作用効果については何ら変わるところがない。…いずれも本件発明においては同等の技術的意義を有する発明として記載されているものであって、本件発明の「亜鉛または亜鉛系合金のめっき層」の中からどのような組成のものを選択して特許請求の範囲として訂正するかは、特許権者である被告が、本件特許に先行する発明において開示されている発明の内容その他諸般の事情を考慮して自由に決定できる事項というべきである。 <a href="http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_j/303/05303/hanrei.pdf">http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_j/303/05303/hanrei.pdf</a>	勝有 ○
平成25年 (行ケ) 第10338号 <設楽>	卓上切断機 *補正事項と課題との関係が重視された ⇒抽象化表現 OK	…「ボールベアリング36」と「すべり軸受リング35」が支えている荷重の配分が異なることやそれぞれの軸受(ベアリング)の機能の違いに技術的意義があるわけではない。そうすると、本件発明1における両者の技術的意義は基本的に同一であって、パイプの摺動を可能にして支持する上下の部材について、様々な部材の中からどのような軸受(ベアリング)等を用い、上下の部材にどのように荷重を配分して支持するかは当業者が適宜なし得る設計的事項であって、このような摺動を可能にする部材を「摺動部材」と抽象化して表現したとしても、新たな技術的事項を導入するものではない。 <a href="http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_j/55/042/hanrei.pdf">http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_j/55/042/hanrei.pdf</a>	勝有 ○
平成26年 (行ケ) 第10145号 <設楽>	ローソク *補正事項と課題との関係が重視された ⇒抽象化表現 OK	…本件特許明細書には、実施例1の他には、ワックスの残存率が33%のローソクの実施例はない。しかし、本件特許明細書によれば、本件発明は、点火に要する時間が短縮され、確実に点火できるローソクを提供するという課題を解決するためのものであり…、燃焼芯に被覆されたワックスを燃焼芯先端部より除去し燃焼芯を露出させるという簡便安価な対応で、格段に点火時間を短縮させることができるという効果を奏する…。そして、実施例1は、「ワックスの被覆量」が「点火時間」を決定する要素の一つであることを前提として、その関係を求めるため、簡易なモデルとして、芯全体にワックスが均一に33%被覆された燃焼芯を使用して、点火実験を行ったものである…。そうすると、実施例1の実験結果を評価する上では、ワックスの被覆量が問題となるのであって、どのような手段でワックスの被覆量を33%とするかは、実施例1の実験結果を左右するものではないことは明らかであるから、…ワックスの残存率が33%となるようにしたローソクの点火時間が3.0秒であるという実施例1の実験結果をもとに、当該ローソクの燃焼芯が露出している場合については、点火時間が短くなることはあっても、点火時間が3.0秒よりも長くなるということも、当業者であれば当然に理解することといえる。 <a href="http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_j/01/001/hanrei.pdf">http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_j/01/001/hanrei.pdf</a>	勝有 △

# 平成31年(行ケ)10026「流体圧シリンダ及びクランプ装置」事件<鶴岡>

※補正×:「流体圧導入室」及び「流体圧導入路」という発明特定事項を削除した。(上位概念化)

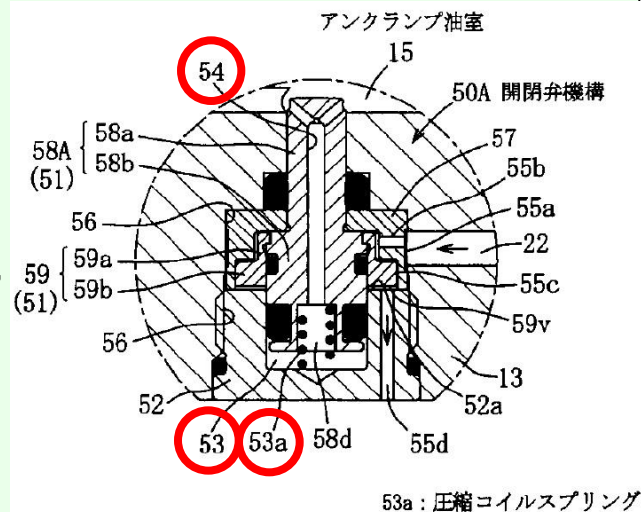
(判旨抜粋)

「...という発明特定事項を削除し(た)ものである。したがって、本件補正後...は、弁体を出力部材側に進出させた状態に保持する構成として、流体室の流体圧を利用するための流体圧導入室及び流体圧導入路を備えることなく、弾性部材のみとする構成も含まれる...。

...実施例2において、油圧導入室53と油圧導入路54は、発明の効果と結びつけられた構成といえる。...**実施例2の構成は、油圧導入室53と油圧導入路54を備えることによる油圧による付勢を主とし、圧縮コイルスプリング53aによる付勢を補助的に用いるものである...**かかる構成から、主である油圧による付勢に係る構成をあえてなくし、補助的なものに過ぎない圧縮コイルスプリングのみで付勢するという構成を導くことはできない...。」

(考察) 補正・分割により削除する発明特定事項が、発明の課題との関係で本質的(必要不可欠な要素)である場合には、補正・分割が認められ難い。

⇒ 不可欠・必須な発明特定事項を削除する分割が新規事項追加と判断された事案として、例えば、知財高判平成18年(ネ)第10077号「インクジェット記録装置用インクタンク」事件、知財高判平成21年(行ケ)第10049号「細断機」事件、知財高判平成25年(行ケ)第10070号「レンズ駆動装置」事件、等がある。



53a: 圧縮コイルスプリング



# 知財高判平成18年(ネ)第10077号

## 「インクジェット記録装置用インクタンク」事件<飯村>

※発明の課題解決に不可欠な構成の削除⇒分割要件×

(判旨抜粋)

・・・本件分割出願に係る本件発明1には「インク取り出し口の外縁をフィルムより外側に突出させる」との構成要件の記載はない。

そして、本件原出願の当初明細書等には、「インクタンクのインク取り出し口を封止する部材」を「先端が鋭くないインク供給針でも貫通できるフィルム」とするインクジェット記録装置用インクタンクに関する発明が記載されているが、フィルムを保護するための「インク取り出し口の外縁をフィルムより外側に突出させる」との構成が**不可欠なものとして記載されていることが認められる**。しかし、本件原出願の当初明細書等には、この構成要件を欠く本件発明1については、全く記載はなく、当初明細書等の記載から自明であると認めることもできないから、本件分割出願は、本件原出願との関係において、不適法なものであり、本件分割出願の出願日は、本件原出願の時まで遡及することはなく、現実の出願日となる。...

**本件原出願の当初明細書等は、「インク取り出し口の外縁をフィルムより外側に突出させる」との構成を具備しない技術には課題が残されていることを明確に示して、これを除外していると解される**。したがって、本件原出願の当初明細書等のいかなる部分を参酌しても、上記の構成を必須の構成要件とはしない技術思想(上位概念たる技術思想)は、一切開示されていないと解するのが相当である。<sub>7</sub>





# 知財高判平成21年(ネ)第10049号「細断機」事件<飯村>

※発明の課題解決に必須の構成の削除⇒分割要件×

(判旨抜粋)

原告は、分割出願に際して本件原出願明細書から削除された構成である「本件連結材」は、細断機の作動時にも非作動時(...)にも、細断機として必要な剛性を確保する上で不可欠な構成要素ではなく、その削除は、新たな技術的意義を追加するものでもないし、当業者であれば、本件原出願明細書において「本件連結材」を有しない発明が記載され、又は「本件連結材」が任意の付加的事項であることが記載されているのも同然であると理解することができる...旨主張する。しかし、...

「左右の固定側壁の上部前部に渡し止められた連結材」(本件連結材)は、**細断機の剛性を大きくするという発明の解決課題を達成するための必須の構成**であり、本件原出願明細書には、同構成を有する発明のみが開示されており、同構成を具備しない発明についての記載、開示は全くなく、また、自明であるともいえない。

したがって、「左右の固定側壁の上部前部に渡し止められた連結材」との記載部分を本件原出願明細書の「特許請求の範囲」の記載から削除したことは、細断機の剛性確保に関して、新たな技術的意義を実質的に追加することを意味するから、本件分割出願は、もとの出願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載された事項の範囲内においてしたものではなく、分割出願の要件を満たしていないから、不適法である。



# 知財高判平成25年(行ケ)第10070号「レンズ駆動装置」事件<富田>

## ※発明の課題解決に必須の構成の削除⇒分割要件×

(判旨抜粋)

原出願発明では、内側周壁について特定されているのみならず、原明細書にも、内側周壁がない構成は記載されていない。しかも、原明細書...には、原出願発明の第1実施の形態が内側周壁を有することを前提とした上で、「マグネット13が対向する開口部4の縁4aのみに内側壁3gを形成しても良い」と記載されている。当該記載は、少なくともマグネットが対抗する開口部の縁には内側壁又はこれに対応する内側周壁を形成することを必須とする旨の記載であるから、原明細書には、磁路を形成するために内側周壁を必須の構成とする発明が記載されているというべきである。そうすると、内側周壁を有しないレンズ駆動装置に係る発明を含む本願発明は、原明細書に記載されているということとはできない。

また、内側周壁を有するレンズ駆動装置は、内側周壁の厚さ、外側周壁とコイルとの間隔分が寸法上余計に必要となることが明らかであるから、内側周壁を有しない構成を採用することにより、レンズ駆動装置としての寸法を更に小さくすることができるという技術上の意義を有するものである(この点については、原告らも、...従来、当業者は、常に磁気回路上のメリットと、小型化及びコストアップに代表されるデメリットとを比較して、内側周壁や内側壁を設けるか否かを選択し、レンズ駆動装置を設計しているものであると主張している。)。そうすると、**レンズ駆動装置としての寸法を更に小さくすることができるという技術上の意義を有する、内側周壁を有しないレンズ駆動装置に係る本願発明は、磁路を形成するために内側周壁を必須の構成とする発明に関する原明細書の記載から自明であるということもできない。...**

...内側周壁を有しないレンズ駆動装置に係る本願発明が、内側周壁を必須の構成とする発明に関する原明細書の記載から自明であるということができない以上、特定事項A、特定事項B及び特定事項Cの構成が原明細書の記載から自明であるからといって、分割要件を充足するものということとはできない。...原告らは、原明細書から発明を抽出する際に、何を構成要件とするかは出願人が定めるものであり、出願人である原告らは、内側周壁を構成要件として抽出していないが、原明細書に内側周壁が記載されているからといって、分割出願の際に、その内側周壁を発明の構成要件として必ず記載しなければならないものではないなどと主張する。確かに、原明細書からいかなる発明を抽出するかは出願人の選択に委ねられるものではあるが、当該選択は、分割出願の要件を充足する限度で許されるにすぎない。

# (まとめ／TIP)

## (審査基準の附属書A) 事例7

### 平成26年(行ケ)10087「ラック搬送装置」事件

⇒補正・分割してクレームを拡張する場合、  
**発明の詳細な説明、図面における構成の開示が全く同じであっても、発明の課題が異なれば、新規事項追加か否かが異なる。**

補正・分割する事項が、発明の課題との関係で本質的(必要不可欠な要素)でない場合には、明細書に明示的な記載がなくても補正・分割が認められ易い！！(裁判所、特許庁ともに) <sup>10</sup>

## ～ コーヒーブレイク ～



質問等がございましたらYouTubeのコメント欄にご記入ください。



# サポート要件

## (1) 概論～2つの 大合議判決



**【特許】【意匠】【知財】**

弁護士・弁理士・  
米国CAL弁護士・  
米国PA試験合格

**高石秀樹**

# サポート要件(特許法36条6項1号)と、本件発明の課題



## 知財高判(大合議)平成17年(行ケ)第10042号「偏光フィルムの製造法」事件

「特許請求の範囲に発明として記載して特許を受けるためには、明細書の発明の詳細な説明に、当該発明の課題が解決できることを当業者において認識できるように記載しなければならない…。そして、…**本件発明は**、特性値を表す二つの技術的な変数(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構成要件とするものであり、いわゆる**パラメータ発明に関するものであるところ**、このような発明において、**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ためには、発明の詳細な説明は、その数式が示す範囲と得られる効果(性能)との関係の技術的な意味が、特許出願時において、**具体例の開示がなくとも当業者に理解できる程度に記載するか**、又は、特許出願時の

↑ **技術常識を参酌して、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することを要する…。」** ↑

**作用機序(メカニズム)によるサポート**

**実施例によるサポート**

「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内のものであるか否か**、また、その記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし**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…。」



# ★★★サポート要件 ～ 審査基準

## 条文(特許法36条6項1号)

「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。」

## 審査基準

(1) 特許請求の範囲の記載がサポート要件を満たすか否かの判断は、請求項に係る発明と、発明の詳細な説明に発明として記載されたものとを対比、検討してなされる。

この対比、検討は、請求項に係る発明を基準にして、発明の詳細な説明の記載を検討することにより進める。この際には、発明の詳細な説明に記載された特定の具体例にとらわれて、必要以上に特許請求の範囲の減縮を求めることにならないようにする。

(2) 審査官は、この対比、検討に当たって、請求項に係る発明と、発明の詳細な説明に発明として記載されたものとの表現上の整合性にとらわれることなく、実質的な対応関係について検討する。単に表現上の整合性のみで足りると解すると、実質的に公開されていない発明について権利が発生することとなり、第36条第6項第1項の規定の趣旨に反するからである。

(3) 審査官によるこの実質的な対応関係についての検討は、請求項に係る発明が、発明の詳細な説明において「発明の課題が解決できることを当業者が認識できるように記載された範囲」を超えるものであるか否かを調べることによりなされる。請求項に係る発明が、「発明の課題が解決できることを当業者が認識できるように記載された範囲」を超えていると判断された場合は、請求項に係る発明と、発明の詳細な説明に発明として記載されたものとの間が、実質的に対応しているとはいえず、特許請求の範囲の記載はサポート要件を満たしていないことになる。

審査官は、発明の課題を、原則として、発明の詳細な説明の記載から把握する。ただし、以下の(i)又は(ii)のいずれかの場合には、明細書及び図面の全ての記載事項に加え、出願時の技術常識を考慮して課題を把握する。

*Cf. マキサカルシツール知財高判大合議の均等論第1要件の規範に近いイメージ*

- (i) 発明の詳細な説明に明示的に課題が記載されていない場合
- (ii) 明示的に記載された課題が、発明の詳細な説明の他の記載や出願時の技術常識からみて、請求項に係る発明の課題として不合理なものである場合(例えば、分割出願と原出願...において、発明の詳細な説明に明示的に記載された課題が同じであり、その課題が、発明の詳細な説明の他の記載や出願時の技術常識からみて、分割出願の請求項に係る発明の課題としては不合理と認められる場合)

「発明の詳細な説明において発明の課題が解決できることを当業者が認識できるように記載された範囲」の把握にあたっては、審査官は、明細書及び図面の全ての記載事項に加え、出願時の技術常識を考慮する。

# ★ 知財高判(大合議)平成28年(行ケ)第10182号「プリミジン誘導体」事件の理解

＜判旨＞「原告は、…進歩性が認められるためには、甲2の一般式(I)の他の化合物に比較し顕著な効果を有する必要があるところ、選択発明としての進歩性が担保できない『コレステロールの生合成を抑制する医薬品となり得る程度』という程度では、本件出願当時の技術常識に比較してレベルが著しく低く不適切である旨主張する。

しかし、サポート要件は、発明の詳細な説明に記載していない発明の特許請求の範囲に記載すると、公開されていない発明について独占的、排他的な権利が発生することになるので、これを防止するために、特許請求の範囲の記載の要件として規定されている…のに対し、進歩性は、当業者が特許出願時に公知の技術から容易に発明をすることができた発明に対して独占的、排他的な権利を発生させないようにするために、そのような発明の特許付与の対象から排除するものであり、特許の要件として規定されている(特許法29条2項)。そうすると、サポート要件を充足するか否かという判断は、上記の観点から行われるべきであり、その枠組みに進歩性の判断を取り込むべきではない。…サポート要件の判断は、特許請求の範囲の記載及び発明の詳細な説明の記載につき、出願時の技術常識に基づき行われるべきものであり、その判断が、特許権者の審判段階の主張により左右されるとは解されない。

⇒サポート要件と進歩性における、「課題」のダブルスタンダード???<sub>16</sub>

# ★ 知財高判(大合議)平成28年(行ケ)第10182号「プリミジン誘導体」事件の理解

＜判旨＞「原告らは、審決は、サポート要件の判断では、『コレステロールの生成を抑制する』医薬品となり得る程度に『優れたHMG-CoA還元酵素阻害活性』を有する化合物又はその化合物を有効成分として含むHMG-CoA還元酵素阻害剤を提供することという課題を設定して判断している一方で、進歩性の動機付けの判断は、課題の基準である「コレステロールの生成を抑制する」医薬品となり得る程度を超える『甲1発明化合物のHMG-CoA還元酵素阻害活性が現状維持されること』という基準を設定し、判断しているから、このような**ダブルスタンダード**でサポート要件と動機付けを判断することは妥当ではないと主張する。…

甲2に相違点(1-i)に係る構成が記載されておらず、また、**仮に甲2に相違点(1-i)に係る構成が記載されていると評価できたとしても、相違点(1-i)の構成を採用する動機付けがあったとはいえない**ことから、容易に発明をすることができたとはいえないと判断されるのであって、**原告らが主張するような基準を設定して判断しているものではないから、原告らが主張するような矛盾が生ずることはない。**

⇒大合議判決は、(副)引用発明の認定誤りのみならず、「仮に」として、置き換えの動機付けが無いことも判断した。このとき、本件発明の「課題」を認定しなかったため、無効審判請求人が主張する「ダブルスタンダード」を回避した。

⇒特許権者は、サポート要件と矛盾する「課題」を主張せずに動機付けを否定すべき!!



## サポート要件～「課題」の認定(※具体的に認定されてしまった事例)★

### 平成31年(行ケ)第10003号「ランタン化合物を含む医薬組成物」<鶴岡>

⇒「低い摩損度」という発明の課題を、「明らかなひび・割れ・欠け」が生じないことまでを意味すると認定した上で、開示なしと判断した。

(サポート要件の判断において「課題」は最重要ファクター。

⇒実施例が解決したレベルに合わせて、課題を表現すべき。)

「・・・原告は、『明らかなひび・割れ・欠け』は、摩損度とは異なる概念であり、本件発明の課題には含まれない、また、仮に含まれるとしても、本件発明の課題は、『速やかな崩壊性、高い硬度及び低い摩損度の両立』である...と主張する。・・・

本件明細書においては、発明を実施するための形態、実施例の箇所において、それぞれ速やかな崩壊性、高い硬度、低い摩損度の具体的な評価方法について記載している。特に、摩損度について、発明を実施するための形態において、『『低い』摩損度とは、例えば、錠剤の摩損度試験法(日局参考情報)に従い、試験を行うとき、0.5%未満(明らかなひび・割れ・欠けなし)である。』・・・とされ、また、実施例において、『摩損度は、錠剤の摩損度試験法(日局参考情報)に従い、試験を行った。摩損度の目標品質は、通常の錠剤と変わらない取り扱いを目指し、0.5%未満(明らかなひび・割れ・欠けなし)とした。』・・・と記載されている。そして、本件明細書は、かかる評価方法に従って、崩壊性や硬度について、比較例や実施例を評価しており、摩損度については、明らかなひび、割れ、欠けの個数も含めて評価している...。』

Q: サポート要件～特許権者(出願人)に立証責任が発生する範囲 ★

A: 構成として存在することが証拠上明らかである範囲

知財高判平成27年(行ケ)第10010号(一次判決)〈鶴岡〉

⇒“サポート要件”・“実施可能要件”について、審決取消訴訟の審理範囲は、審判手続で具体的に主張され、審決が判断した限りである。

知財高判平成30年(行ケ)第10093号「...延鋼板...」二次判決〈森〉

「本件ではアルミニウムとニッケル以外の金属が亜鉛－鉄と3元系以上の金属間化合物を形成するかどうかは証拠上必ずしも明らかとなっていないのであるから、鉄、アルミニウム及びニッケル以外の金属元素と亜鉛からなる『亜鉛ベースの金属間化合物』の被覆が熱処理により3元系以上の亜鉛－鉄ベース金属化合物又は亜鉛－鉄－アルミニウムベースの金属間化合物を生じさせて本件発明の課題を解決することを被告が積極的に主張立証していないとしてもサポート要件が充足されなくなるものではない。」

⇒二次判決〈森〉は、前訴/一次判決〈鶴岡〉で判断されなかったサポート要件・実施可能要件違反の理由付けを判断した。

⇒サポート要件・実施可能要件違反について判断した「判決の拘束力の範囲」は、前訴で判断した限り。(Cf. 知財高判平成26年(行ケ)第10195号〈高部〉)



## +「サポート要件」における「課題」の位置付け(進歩性判断における「課題」との対比)

### サポート要件における「課題」の認定は、結論に影響大!!

- ・「課題」を上位概念で、抽象的に認定 ⇒ サポート要件○の方向性
- ・「課題」を下位概念で、具体的に認定 ⇒ サポート要件×の方向性

### 進歩性においても、「課題」の認定は、結論に影響大!!

- ・「課題」を上位概念で、抽象的に認定 ⇒ 進歩性×の方向性
- ・「課題」を下位概念で、具体的に認定 ⇒ 進歩性○の方向性  
(本件発明と引用発明との「課題」の相違が、組合せの容易性に影響する。)

平成20年頃から、進歩性判断において、本件発明と引用発明との課題の相違が組合せの動機付けを否定する要素として重視される傾向にあり、「課題」を具体的に認定する裁判例が多く見られる。

⇒平成27年頃から、平成30年5月の「ピリミジン」大合議判決まで、サポート要件の判断においても、発明の課題を具体的に認定してサポート要件×の裁判例が多かった。～進歩性判断と平仄合致?

# (まとめ/TIP)

サポート要件の規範 (知財高判(大合議)平成17年(行ケ)10042「偏光フィルム」事件)

「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内のものであるか否か, また, その記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし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」を検討して判断する。

(審査基準,知財高判(大合議)平成28年(行ケ)10182「ピリミジン」事件)

発明の課題は、原則として、発明の詳細な説明の記載によるから把握する。ただし、以下の(i)又は(ii)の場合は、出願時の技術常識を考慮して課題を把握する。

- (i) 発明の詳細な説明に明示的に課題が記載されていない。
- (ii) (分割・補正等により、)発明の詳細な説明に記載された課題は、請求項の各発明の課題は、(大合議)平成

## ～ コーヒーブレイク ～



質問等がございましたらYouTubeのコメント欄にご記入ください。