

特許法上の諸論点と、「課題」の一気通貫

(+発明の「課題」を巡る、サポート要件の判断傾向の変化)

【発明が解決しようとする課題】

【0006】

本発明は、米糖化物含有食品のコク、甘味、美味しさ等を改善するという課題を解決すべく鋭意研究を重ねた結果見出されたものである。すなわち、本発明は、コク、甘味、美味しさ等を有する米糖化物含有食品を提供することを目的とする。さらに、従来牛乳や大豆を用いて製造又は調理されていた多数の食品を作ることができる食品を提供することも目的とする。

(+新規事項追加の検討、+α)

【0003】

【発明が解決しようとする課題】 以上によりコレステロールの生成を抑制することがアテローム性動脈硬化の予防および治療に重要であり、このことを考慮して有用な医薬品の開発が望まれている。

【0004】

【課題を解決するための手段】 本発明者らは、前述の事情を考慮し鋭意研究した結果、下記一般式で示される化合物が優れたHMG-C_oA還元酵素阻害活性を有することを見出して本発明を完成した。即ち、本発明は式

令和2年2月7日(金)

中村合同特許法律事務所

弁護士・弁理士

高石秀樹

《目次》



I. 概要

II. 特許法上の諸論点における、発明の「課題」の認定、及び、位置付け

1. ★進歩性(29条2項)
2. 拡大先願(29条の2) + 先願(39条)
3. ★★★サポート要件(36条6項1号)
4. 実施可能要件(36条4項1号)
5. 委任省令違反(施行規則24条の2)
6. 明確性要件(36条6項2号)
7. ★★★補正/訂正/分割要件(新規事項追加)
8. ★実質的変更(126条6項)
9. 発明者の確定(特許権移転登録手続請求)
10. 発明該当性(29条1項柱書)
11. 文言充足
12. 均等論(第1要件、第2要件)
13. 間接侵害(101条2号、5号)
14. 「課題」に関する、各論点同士の関係

III. サポート要件に関する近時の裁判例の動向

1. 審査基準 + 歴史的な重要裁判例(知財高判大合議「偏光フィルム製造法」事件)
+ 「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」との関係)
2. (1) 発明の「課題」を、具体的に(高いレベルで)認定するか否かという視点①
(2) クレーム文言の全範囲で「課題」を解決できる必要性という視点②
3. 発明の「課題」(・効果)のクレームアップ

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

V. 考察 ~ (発明の「課題」を巡る出願・主張方針、他の諸論点も踏まえて) 2

I. 概要

特許法上の諸論点においては、何れも発明の「課題」が重要な考慮要素であるところ、特許権者にとって発明の課題を上位概念で(抽象的に、低い程度で)捉えることが有利であるか、下位概念で(具体的に、高い程度で)捉えることが有利であるかは、論点毎に異なる。そこで、最初にⅡ項において特許法上の各論点における発明の「課題」の位置付けを検討する。

次に、近時約10年間の裁判例を俯瞰すると、特にサポート要件の判断が揺れており、その理由は、発明の課題を下位概念で(具体的に、高い程度で)認定してサポート要件×という裁判例が多い時期があった。そこで、Ⅲ項においては、サポート要件に関する裁判例を検討し、傾向を考察する。

また、知財高判(大合議)平成28年(行ケ)第10182号「ピリミジン誘導体」事件が、サポート要件を判断する際の発明の「課題」と、進歩性を判断する際の発明の「課題」との関係について言及しており、サポート要件についての裁判所における判断傾向が変化した契機となったと目される。この点については、Ⅳ項において考察する。

上記を踏まえて、Ⅴ項においては、特許実務家としての出願・主張方針を権利者側・無効審判請求人側の立場から、それぞれ考察する。

II. 特許法上の諸論点における、発明の「課題」の認定、及び、位置付け

1. ★進歩性(特許法29条2項)

主引用例に副引用例を組み合わせるにより進歩性を否定する論理付けでは、**主引用例と副引用例との課題の共通性**が問題となり、各発明の「課題」が共通であれば、動機付けが認められやすい。

本件発明と主引用例との課題の共通性も、進歩性否定に資する。

知財高判平成20.12.25 平成20年(行ケ)第10130号「レーダ」事件

知財高判平成21.1.28 平成20年(行ケ)第10096号「回路用接続部材」事件

知財高判平成22.5.27 平成21年(行ケ)第10361号「耐油污れの評価方法」事件

知財高判平成23.11.30 平成23年(行ケ)10018「うっ血性心不全の治療へのカルバゾール化合物の利用」

知財高判平成25.3.21 平成24年(行ケ)第10262号「ガラス溶融物を形成する方法」事件

知財高判成25.3.6 平成24年(行ケ)第10278号「換気扇フィルター及びその製造方法」事件

知財高判成25.4.10 平成24年(行ケ)第10328号「臭気中和化および液体吸収性廃棄物袋」事件

知財高判平成26.7.17 平成25年(行ケ)第10242号「照明装置」事件

知財高判平成27.12.10 平成27年(行ケ)第10059号「農産物の選別装置」事件

知財高判平成28.11.16 平成28年(行ケ)第10079号「タイヤ」事件

知財高判平成29.2.7 平成28年(行ケ)第10068号「空気入りタイヤ」事件、その他、裁判例多数

本件発明と副引用例との課題の共通性も、進歩性否定に資する。

平成26年(行ケ)第10079号「窒化ガリウム系発光素子」事件<清水>

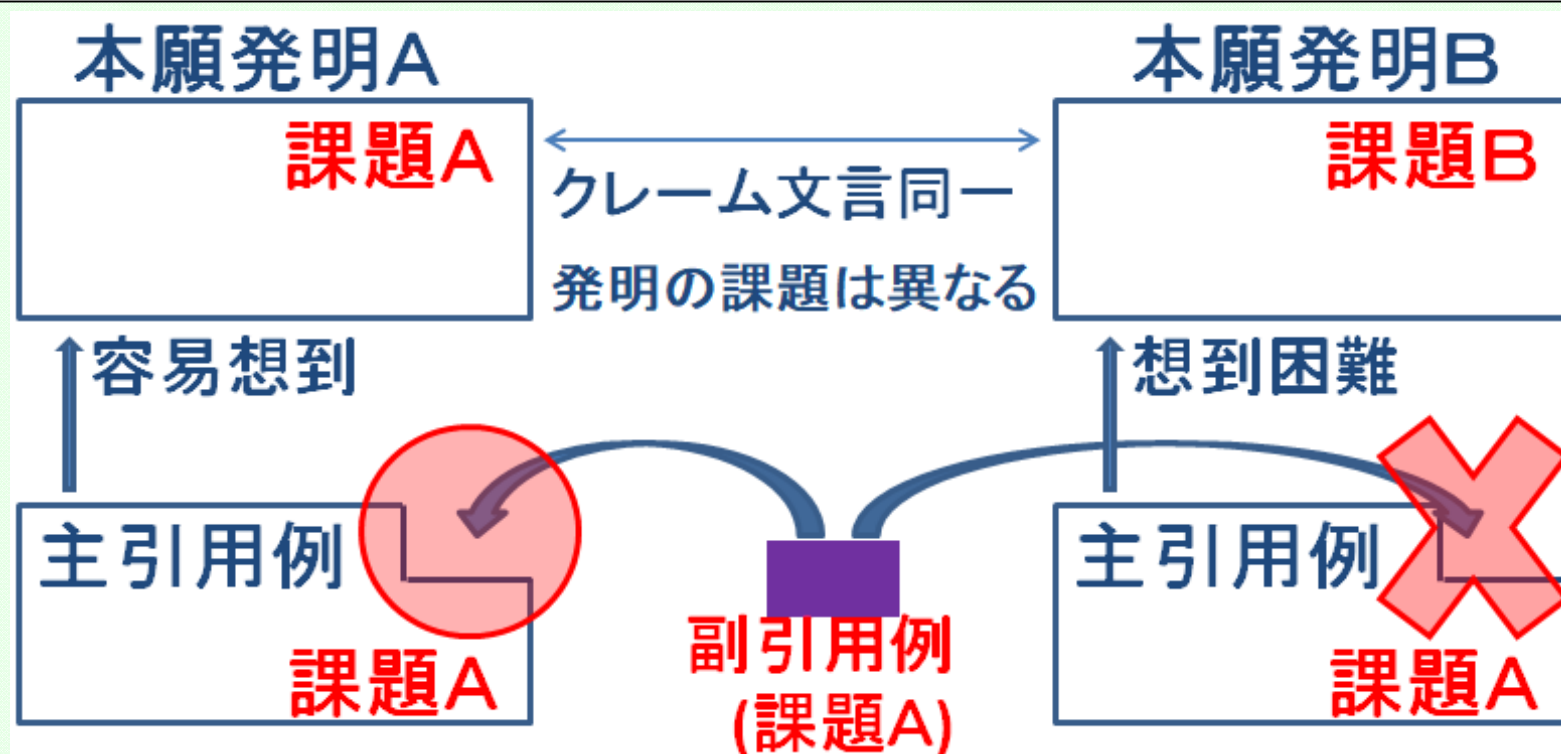
平成27年(行ケ)第10094号「ロータリ作業機のシールドカバー」事件<高部>

平成27年(行ケ)第10149号「平底幅広浚渫用グラブバケット」事件<高部>

平成28年(行ケ)第10186号「摩擦熱変色性筆記具」事件<高部>

平成28年(行ケ)第10265号「盗難防止タグ」事件<高部> ⇒「容易の容易」の論点である。

進歩性判断における「課題」の位置付け

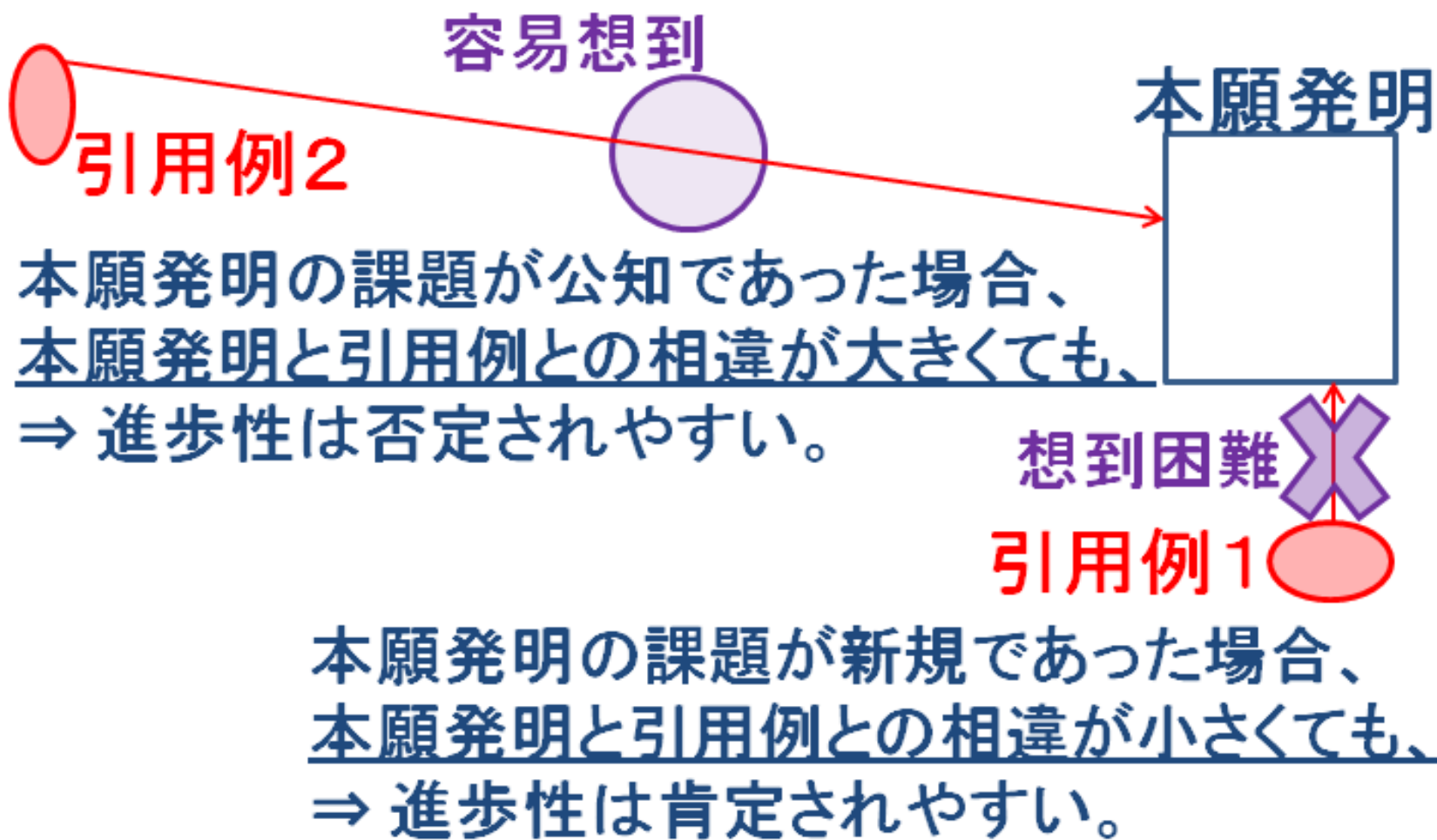


⇒ 出願戦略として、同じ構成であっても、「課題」の書き方を工夫する余地がある。

～ 実施例のデータを、新たな視点から再検討する!!

⇒ 次頁参照

進歩性判断における「課題」の位置付け



麓から山道を登るより、9合目から崖を登る方が難しい



本願発明と主引用例との「課題」が共通していると、
⇒両発明を組み合わせる“動機付け”が認められやすい。

知財高判平成28.11.16 平成28年(行ケ)第10079号「タイヤ」事件

「**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。」

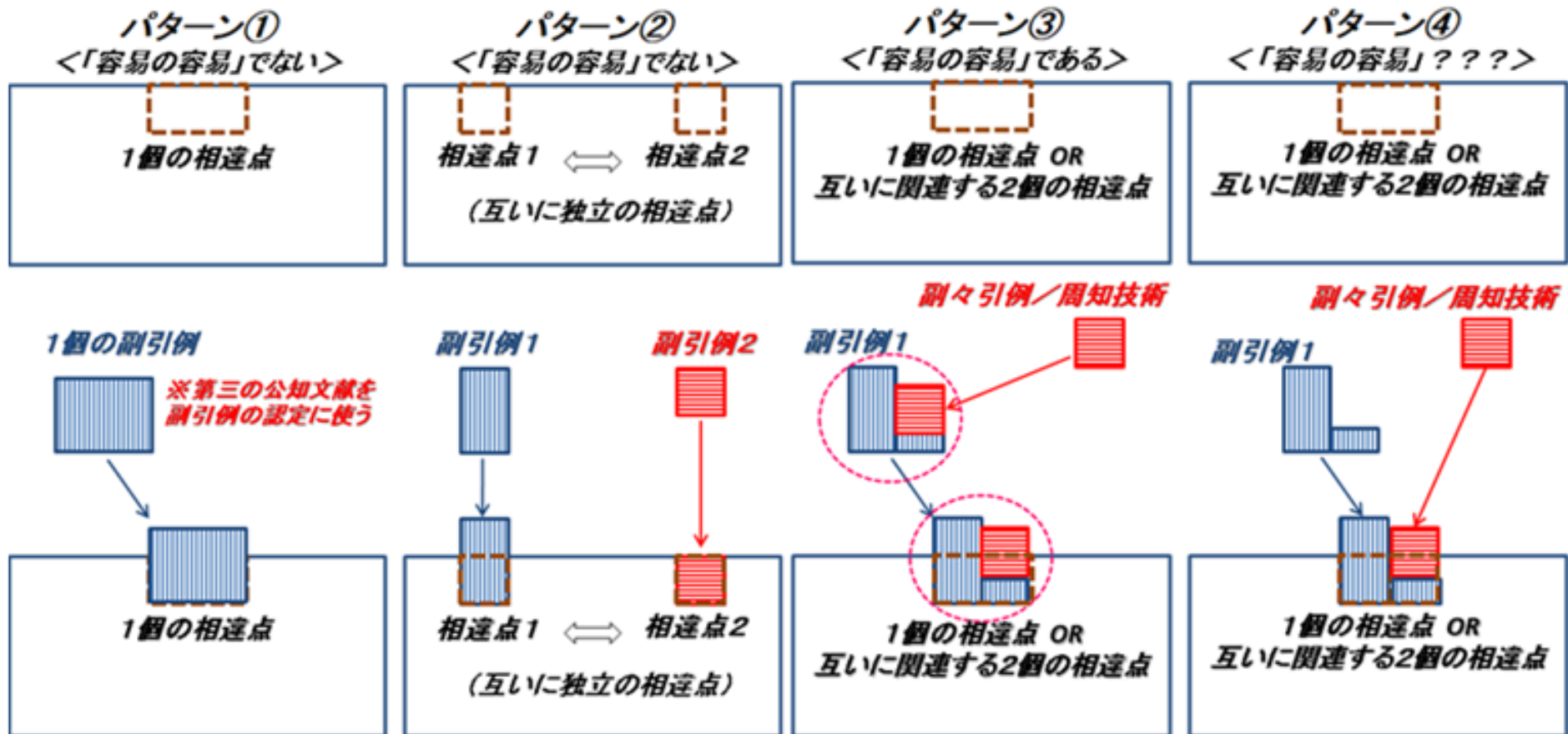
「容易の容易」のボーダーライン(及び主張戦略)

(被請求人側の主張)～「容易の容易」であるから、容易想到でない。

(無効審判請求人×)～「容易の容易」であっても、本件では容易である。

(無効審判請求人○)～2つの相違点は、互いに独立である。

(無効審判請求人◎)～第3の引例は、副引例の開示内容を立証する趣旨。



引用発明の課題と、引用文献中の図面から読み取れる開示

引用例中の図面から構成(形状)を読み取れないとした事例

⇒引用発明の課題と無関係の構成は読み取れない傾向にある

知財高判平成27年(行ケ)第10037号「斜板式コンプレッサ」事件<清水>
「特許出願の願書に添付される図面は、明細書を補完し、特許を受けようとする発明に係る技術内容を当業者に理解させるための説明図であるから、当該発明の技術内容を理解するために必要な程度の正確さを備えていけば足り、設計図面に要求されるような正確性をもって描かれているとは限らない。・・・甲1発明の課題、解決手段及び作用効果に直接関係のない技術的事項まで認識すべきものではない。」

平成28年(行ケ)第10246号「レーザビームを形成するための装置」事件<鶴岡>

「一般に、特許出願の願書に添付される図面は、明細書の記載内容を補完し、特許を受けようとする発明に係る技術内容を当業者に理解させるための説明図であるから、当該発明の技術内容を理解するために必要な程度の正確さを備えていけば足り、設計図面に要求されるような正確性をもって描かれているとは限らない。・・・

引用発明の課題、解決手段及び作用効果に直接関係のない技術的事項まで正確に表現されていると解するのは相当でない。」



Ⅱ. 特許法上の諸論点における、発明の「課題」の認定、及び、位置付け

2-1. 拡大先願(特許法29条の2)

知財高判平成27年(行ケ)第10028号「照明装置」事件

「光源と拡散板の距離を長くすることにより、光の均一性を高めることができるが...先願発明は、レンズ及び拡散板により既に光の均一化を図っているから、光源から拡散板までの距離を光源間の距離より大きくすることによって光の均一化を図ろうとする課題がない。...先願発明に...相違点に係る本件発明の構成を付加する必要がない。」

知財高判平成24年(行ケ)第10433号「太陽電池用平角導体」事件

「...本願発明は、...セルの反りを減少させるものである。これに対し、先願基礎発明は、...半導体基板にクラックが発生するのを防止するというものである。そうすると、...両発明の課題が同一であるということとはできない。」 ⇒周知・慣用技術の付加・転換ができない理由となる。



Ⅱ. 特許法上の諸論点における、発明の「課題」の認定、及び、位置付け

2-2. 先願(特許法39条)

知財高判平成22年(行ケ)第10379号「スロットマシン」事件

「特許法39条2項所定の『同一の発明』について、複数の発明相互の構成において相違部分がある場合に、その相違点に係る構成が、解決課題に対して、技術的な観点から何ら寄与しないと評価される場合には、複数の発明は、同一の発明と解すべきであるが、相違点に係る構成が、そのように評価されない場合には、特許法39条2項所定の同一の発明とはいえない。…」

遊技者はビッグボーナス当選の報知があるとビッグボーナス識別情報を揃えようと努力をするため、当該報知を行うことによる効果において、相違がある…。…ビッグボーナス役が内部当選していることを音で報知するとの技術が、スロットマシンの技術分野において、解決課題に対して、技術的な観点から何らの寄与をしないと評価されるような構成であると認めることができない。」

3. ★★★サポート要件(特許法36条6項1号)



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。

(次頁に続く)

★
(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(42頁)

(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。

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

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、

訴訟手続法第144条(知財高判平成30年(行ケ)第10093号(森))



Ⅱ. 特許法上の諸論点における、発明の「課題」の認定、及び、位置付け

4. 実施可能要件(特許法36条4項)

知財高判平成20年(行ケ)第10199号「組ブロック具」事件

「原告は...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、...**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とはできない。」

(参考) サポート要件○、実施可能要件×の裁判例

知財高判平成22年(行ケ)第10153号「接着剤」事件

〈理由〉GPC測定に用いられたカラム及び溶媒が特定されておらず、それらにより測定結果が異なり、明細書の記載から、当業者が一般的な通常の測定条件によって測定されたものと理解できない。



Ⅱ. 特許法上の諸論点における、発明の「課題」の認定、及び、位置付け

4. 実施可能要件(特許法36条4項)

《高部》

知財高判平成27年(行ケ)第10249号「...葉酸代謝拮抗薬...」事件

「丙事件原告は、サポート要件違反と同じ理由により、本件明細書の記載は実施可能要件に反する旨主張するが、本件明細書の発明の詳細な説明の記載が実施可能要件を充足するか否かは、当業者が、同記載及び出願時の技術常識に基づき、過度の試行錯誤を要することなく、その物を生産し、かつ、使用することができる程度の記載があるか否かの問題である。他方、サポート要件は、特許請求の範囲の記載要件であり、本件特許請求の範囲の記載がサポート要件を充足するか否かは、本件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説明であり、同記載及び出願時の技術常識により当業者が本件発明の課題を解決できると認識し得るか否かの問題であり、実施可能要件とは異なる。よって、丙事件原告の上記主張は、それ自体失当である。」



II. 特許法上の諸論点における、発明の「課題」の認定、及び、位置付け

4. 実施可能要件(特許法36条4項)

《清水》

⇒新規な製造方法が、発明の課題⇒製造することができればOK

知財高判平成26年(行ケ)第10263号“マキサカルシトール”事件

「…(実施可能要件違反に関する判断の誤り)について

本件発明は、ステロイド環構造又はビタミンD構造にマキサカルシトール側鎖を有する化合物の製造方法として、従来技術にない**新規な製造方法を提供することを課題**とし、そのような新規な製造方法を提供することに技術的意義を有するものであるから、所期した化学反応が進行し、目的とする化合物が製造できれば足り、その収率が高いこと等が必要とされるものではない。そうすると、**発明の詳細な説明には、その収率を問わず、出発化合物から出発して本件発明の中間体や目的化合物を製造することが、明細書及び図面の記載並びに出願当時の技術常識に基づいて理解できる程度の記載があれば足りる**」

⇒実施可能要件○、(サポート要件も、同じ理由で○)

※「課題を解決できるように」実施できる必要があるかという論点は、実は存在しない?



Ⅱ. 特許法上の諸論点における、発明の「課題」の認定、及び、位置付け

4. 実施可能要件(特許法36条4項)

《鶴岡》

⇒2つの課題に対応する2つの性質を兼ね備える実施例が必要

知財高判平成29年(行ケ)第10143号“...残渣除去のための組成物”事件

「本件訂正発明に係る組成物は、...集積回路基板等からポリマーやエッチング・アッシング残渣を除去することが可能であることと、同時に、金属で形成された回路の損傷量を許容し得る範囲に抑えることが求められるものであるから、**本件訂正発明に係る組成物を生産し、使用することができるというためには、当該組成物がこの2つの性質を兼ね備えていることが必要である。**したがって、本件訂正発明における実施可能要件適合性の判断に当たっては、...2つの性質を両立している組成物を生産することができるかどうかを検討することとなる。...的確な手掛かりもないまま、試行錯誤によって各成分の配合量を探索せざるを得ないところ、このような試行錯誤は過度の負担を強いるものというべきである。」

⇒実施可能要件×(サポート要件も、同じ理由で×)



Ⅱ. 特許法上の諸論点における、発明の「課題」の認定、及び、位置付け

4. 実施可能要件(特許法36条4項)

《高部》

⇒発明の課題と実施可能要件(及び進歩性)

知財高判平成30年(行ケ)第10150号

“手袋に対するテクスチャード加工表面被覆および製造方法”事件

「本件各発明の方法により製造される手袋が、原告の引用する手袋(甲1, 甲2及び甲7)よりも優れたグリップ力を有するか否か、及び、つまみ力試験でグリップ力の測定ができるか否かは、本件明細書の発明の詳細な説明の記載が実施可能要件を満たしているか否かとは関係がない。...原告の主張は、本件各発明が、甲1, 甲2及び甲7等の従来技術よりも手袋のグリップ力を向上させることを課題とするにもかかわらず、その課題の達成が追試可能な形で示されていないという趣旨のものと理解できないわけではない。しかし、そうであれば、結局のところ、本件各発明の上記従来技術に対する進歩性を問題とするものであり、発明の公開の程度を問題とするものではないから、いずれにせよ実施可能要件の充足を争う主張としては失当というほかない。」⇒実施可能要件○



II. 特許法上の諸論点における、発明の「課題」の認定、及び、位置付け

5. 委任省令違反(特許法施行規則24条の2)

《森》

知財高判平成29年(行ケ)第10029号「...ケン化物ペレット群...」事件

「ロングラン成形により発生するゲルと区別できるかどうかは、明らかでないというほかない。...そうすると、本件発明における『EVOH層の界面での乱れに起因するゲル』の意義は明らかでないというほかなく、本件特許出願時の技術常識を考慮しても、『**成形物に溶融成形したときにEVOH層の界面での乱れに起因するゲルの発生がなく、良好な成形物が得られ**』という本件発明の課題は、理解できない...。したがって、本件明細書の記載には、本件発明の課題について、当業者が理解できるように記載されていないから、『特許法第三十六条第四項第一号の経済産業省令で定めるところによる記載は、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を記載することによりしなければならない。』と定める特許法施行規則24条の2の規定に適合するものではない。²²」



Ⅱ. 特許法上の諸論点における、発明の「課題」の認定、及び、位置付け

6. 明確性要件(特許法36条6項2号)

知財高判平成19年(行ケ)第10403号「着脱式デバイス」事件

⇒明確性要件は、「**発明の技術的課題を解決するために必要な事項が請求項に記載されているか**」否かにより判断される。

知財高判平成21年(行ケ)第10329号「溶剤等の攪拌・脱泡方法」事件

⇒明確性要件は、「**課題を達成するための構成が不明瞭となるもの**」であるか否かにより判断される。

知財高判平成23年(行ケ)第10097号「フェイス・ボウ」事件

⇒明確性要件は「**課題を解決するための手段が...記載されて**」いるか否かにより判断される。

※知財高判平成21年(行ケ)第10434号「伸縮性トップシートを有する吸収性物品」事件<飯村>は、明確性要件を判断するとき、特許請求の範囲の記載に発明の技術的意味が示されている必要があるとすれば、実施可能要件と明確性要件とが重複することを指摘して、特許請求の範囲に技術的意味が示されている必要はないと判示して、明確性要件と実施可能要件とを区別した。

(=知財高判平成30年(行ケ)第10117号「脂質含有組成物およびその使用方法」事件<高部>²³同旨)

Ⅱ. 特許法上の諸論点における、発明の「課題」の認定、及び、位置付け★

7. ★★★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』するものといふことができる。…」

⇒「…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。



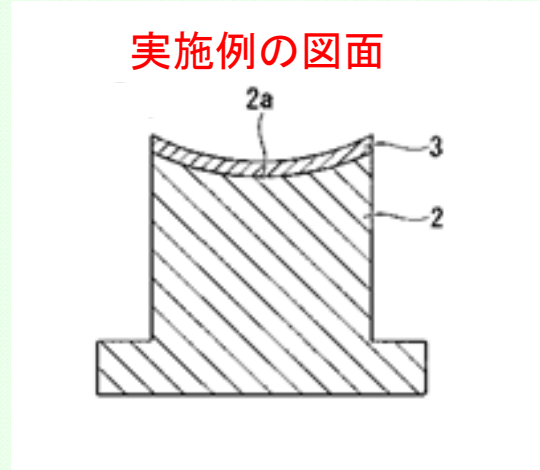
(審査基準の附属書A)

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。



[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」

(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

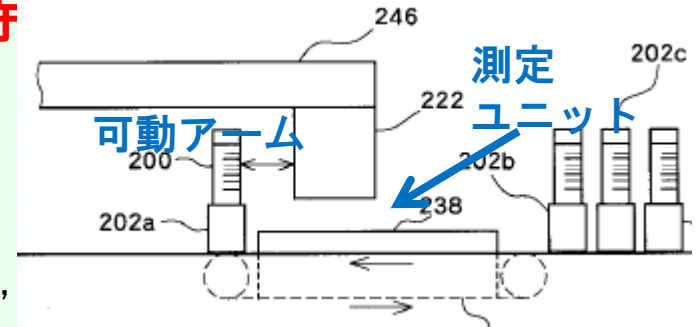
されていれば十分であると理解するものであり、そして、

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	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)3518と違	※補正事項:(…発光素子が)「一般式GaXAl1-XN(世し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…。	勝有 ○
平成26年 (行ケ) 第10242号	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 ⇒H26(行ケ)10088は、執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の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…。	勝有 ○
平成26年 (行ケ) 第10201号 <高部>	熱間プレス用めっき鋼板 *補正事項と課題との関係が重視された ⇒抽象化表現OK *H23(行ケ)10232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。 http://www.courts.go.jp/app/files/harrei_jp/303/08303_jarrei.pdf	勝有 ○
平成25年 (行ケ) 第10338号	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。	勝有 ○
平成26年 (行ケ) 第10145号 <設樂>	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秒よりも長くなるならないということも、当業者であれば当然に理解することといえる。 http://www.courts.go.jp/app/files/harrei_jp/10145_jarrei.pdf	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)

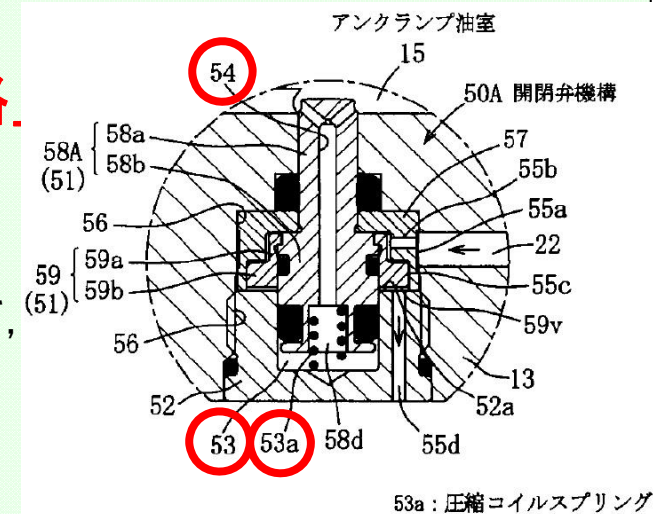
(判旨抜粋)

「...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19年(ウ)第10077号「バルブ」事件





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。

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



II. 特許法上の諸論点における、発明の「課題」の認定、及び、位置付け

8. ★実質的変更(特許法126条6項) *Cf. 中国最高人民法院(2016)再41号*

知財高判平成29年(行ケ)第10032号「導電性材料の製造方法」事件

「...本件**審決**は,本件発明10は,値段が高い銀ナノ粒子を使用することなく導電性材料を得ることを目的とした発明であるのに対し,本件訂正発明10は,大量の酸素ガスや大量の還元性有機化合物の分解ガスを発生させることなく,導電性材料を得ることを目的とするものであり,
...**目的及び効果は...訂正で変更された**と認められるから...,実質上特許請求の範囲を変更するものであると判断した。しかし,...本件訂正発明10は...,訂正されたことにより,訂正前に比べて銀の粒子径がより大となっており,値段が高い銀ナノ粒子を使用することなく導電性材料を得るという**目的及び効果について,より限定されたものとなっている。**」

⇒「**目的及び効果は...訂正で変更された**」か否かにより判断される。

(想定例)課題Aを解決する発明が新規性×で(無効)審決予告され、課題Bを解決する構成を付加する訂正請求をした場合、...

⇒**従来技術に過ぎない「課題A」は、訂正後の発明でも課題なのか？**

⇒上記裁判例はそのように認定したが、進歩性やサポート要件の「課題」認定の傾向に鑑みれば、「課題A」は失われ、課題変更とも...

***目的、効果、課題が変更されると、均等論第1要件の結論が変わる!!**



Ⅱ. 特許法上の諸論点における、発明の「課題」の認定、及び、位置付け

9. 発明者の確定(特許権移転登録手続請求、冒認)

大阪地判平成28年(ワ)第8468号「臀部拭き取り装置」事件

「原告第1出願に係る発明と本件特許発明1とは、解決しようとしている抽象的な課題は共通していても、その課題の生ずる具体的な原因の捉え方が異なっており、そのために、具体的な課題の捉え方や、課題解決の方向性や主たる手段も異なることになったと認められる。

・・・原告から被告代表者に対して便座昇降機を用いない臀部拭き取り装置を開発するという程度の抽象的な課題の示唆はあったのではないかと考えられるが、そのような抽象的な課題の示唆をただけでは原告が本件特許発明1の発明者であるとは認められないし、前記のような両者の課題解決の方向性の相違からすると、抽象的課題の示唆を超えて課題解決手段の着想までの教示があったとまで認めるのは困難である。」

⇒特許権移転登録手続請求 ×



Ⅱ. 特許法上の諸論点における、発明の「課題」の認定、及び、位置付け

10. 発明該当性(29条1項柱書)

知財高判平成29年(行ケ)第10232号「ステーキの提供システム」事件

「本件特許発明1は・・・札，計量機及びシール(印し)という特定の物品又は機器(装置)からなる本件計量機等に係る構成を採用し，他のお客様の肉との混同が生じることを防止することにより，・・・『お客様に好みの量のステーキを安価に提供する』という・・・課題を解決するものであると理解することができる。・・・

・・・札，計量機及びシール(印し)という**特定の物品又は機器**(本件計量機等)**を**，他のお客様の肉との混同を防止して本件特許発明1の**課題を解決するための技術的手段とする**ものであり，全体として『自然法則を利用した技術的思想の創作』に該当する・・・。

したがって，本件特許発明1は，特許法2条1項所定の『発明』に該当するということができる。」

Ⅱ. 特許法上の諸論点における、発明の「課題」の認定、及び、位置付け ★

11. 文言充足(一般的な議論)

充足論・文言解釈～特許権者として好適な土俵設定 (**framework**)

本件特許発明の「課題」⇒クレーム文言解釈(特許法70条2項)

<三段論法>

発明の「課題」 ⇒ クレーム文言解釈 ⇒ イ号製品／方法との対比

<逆・三段論法> (※「課題」を広く捉えればよいという訳ではない!!)

イ号製品／方法の認定 ⇒ クレーム文言解釈 ⇒ 発明の「課題」

平成29年(ネ)第10092号「・・・電力電子装置を冷却する装置」事件

※本件特許発明の課題は、熱放散ブリッジの側で冷却すること。

⇐熱放散ブリッジ側の通路は長手方向全長である必要があるが、

後部軸受けブリッジ側の通路は長手方向全長である必要はない!!

⇐イ号の後部軸受けブリッジ側通路は長手方向全長でないが、充足。

Ⅱ. 特許法上の諸論点における、発明の「課題」の認定、及び、位置付け ★

11. 文言充足

知財高判平成29年(ワ)第43269号「抗ウイルス性衛生マスク」事件

「(「左右の両耳介部を覆う形態」(構成要件B)の充足性)について

本件明細書…【図1】～【図4】、【図8】…のマスクでは、いずれも、耳介の外側に及ぶ外周に沿うものである「耳介部」の枠体と、頬に接し得る「内耳介部」の枠体が形成されていて、【図8】には、マスク本体の外周に沿った枠体が耳介部の付け根の外側を覆う形態のマスクが開示されているが、本件明細書にマスクが耳介部の全てを覆う形態の図はない(甲2)。…本件発明は衛生マスクの発明であり、一般的に耳介部全てを覆う形態のマスクが当然に想定されているとはいえず、また、本件発明の上記技術的意義に照らすと、マスクが耳介部全てを覆う必要性はない…。

「(「空間を形づくる非伸縮性の接合部」(構成要件D)の充足性)について

…「空間を形づくる非伸縮性の接合部」とは、少なくとも、会話や呼吸の妨げにならないように、マスクの本体が鼻下及び唇の表面に接触しない程度の空間が保たれるよう、マスク本体の中央部を左右に分離させ、外膨らみの扇形状に裁断して可及的に伸縮性をもたない非伸縮性とすべく縫合する構成を含むと解するのが相当である。」 ⇒課題を解決できる範囲を考慮して、広くクレーム解釈された。³⁶

Ⅱ. 特許法上の諸論点における、発明の「課題」の認定、及び、位置付け ★

11. 文言充足

東京地判平成24年(ワ)第15614号「電子材料用銅合金」事件<長谷川>

「本件訂正発明2の特許請求の範囲にいう『以下』とは基準となる数量(45個)と同じ又はこれより少ない数量を意味するものであるから、その文言上は、0個の場合を含むと解することが可能である。しかし、本件明細書の記載によれば、本件訂正発明2は、『介在物の分布の制御を行うことにより』従来技術の問題点を解決するものであり...、5~10 μm の粗大な介在物の分布が圧延方向に平行な断面において45個/mm²未満であれば曲げ加工性等の特性を損なうことがないとの知見...に基づくものである。そして、5~10 μm の粗大な介在物が0個であれば『粗大な介在物の分布』は問題とならないから、本件明細書の記載を考慮すると、上記大きさの介在物が0個の場合はその技術的範囲に属しないと解することができる。これに加え、...禁反言...。」

⇒課題を解決できる範囲を考慮して、狭くクレーム解釈された。

下限値なし⇒0個の場合は課題がないから非充足。仮に0個を含むならば新規性×

Ⅱ. 特許法上の諸論点における、発明の「課題」の認定、及び、位置付け ★

11. 文言充足(機能的クレーム)

東京地判平成28年(ワ)第11475号「第Ⅹ因子/第Ⅹa因子の 抗体および抗体誘導体」事件<嶋末>

【請求項】 第Ⅹ因子または第Ⅹa因子に対する抗体または抗体誘導体であって、
凝血促進活性を増大させる、抗体または抗体誘導体(ただし...を除く)。

「...特許請求の範囲が...抽象的、機能的な表現で記載されている場合には、その記載のみによって発明の技術的範囲を明らかにすることはできず、上記記載に加えて明細書及び図面の記載を参酌し、そこに開示された具体的な構成に示されている技術思想に基づいて当該発明の技術的範囲を確定すべきである。ただし、このことは、特許発明の技術的範囲を具体的な実施例に限定するものではなく、明細書及び図面の記載から当業者が実施し得る構成であれば、その技術的範囲に含まれるものと解すべきである。...

本件各発明の課題解決手段とは異なる手段によって凝血促進活性を増大させる効果をもたらされているのであって、本件明細書の記載に基づいて当業者が実施できるものとはいえないというべきである。...」 ⇒非充足

⇒課題を解決できる範囲を考慮して、機能的クレームを狭く解釈された。

Ⅱ. 特許法上の諸論点における、発明の「課題」の認定、及び、位置付け

12-1. 均等論(第1要件)

知財高判(大合議)平成27年(ネ)第10014号“マキサカルシトール”事件

「特許発明における本質的部分とは、当該特許発明の特許請求の範囲の記載のうち、従来技術に見られない特有の技術的思想を構成する特徴的部分である…。そして、上記本質的部分は、特許請求の範囲及び明細書の記載に基づいて、**特許発明の課題及び解決手段**…とその効果…を把握した上で、特許発明の特許請求の範囲の記載のうち、**従来技術に見られない特有の技術的思想を構成する特徴的部分**が何であるかを確定することによって認定されるべきである。」

①本質的部分は、構成要件に対応するものではない。(⇒従前の裁判例、最高裁判決解説と同じ)
「また、第1要件の判断、すなわち対象製品等との相違部分が非本質的部分であるかどうかを判断する際には、**特許請求の範囲に記載された各構成要件を本質的部分と非本質的部分に分けた上で、本質的部分に当たる構成要件については一切均等を認めないと解するのではなく、上記のとおり確定される特許発明の本質的部分を対象製品等が共通に備えているかどうかを判断し、これを備えていると認められる場合には、相違部分は本質的部分ではないと判断すべきであり、対象製品等に、従来技術に見られない特有の技術的思想を構成する特徴的部分以外で相違する部分があるとしても、そのことは第1要件の充足を否定する理由とはならない。」**

知財高裁大合議判決の判断～第1要件(非本質的部分)

②従来技術と比較して特許発明の貢献が大きいと評価されるときは、第1要件が認められやすいという方向性を示した。(Cf. ボールスライン最高裁判例解説における「パイオニア発明」と同じか?)

⇒設樂隆一「米国の特許権侵害訴訟の実情と日本の均等論についての一考察」1715頁法曹時報第48巻第8号(1996)
「パイオニア発明の場合のように、技術の進歩及び社会に対する貢献度が大きいのに、特許請求の範囲の記載の困難さにより、実質的に特許発明を利用する侵害態様のすべてを網羅することが困難な場合は、特許請求の範囲の記載を越えてこれを保護すべきとの要請も強くなる...。」
「特許法が保護しようとする発明の実質的価値は、従来技術では達成し得なかった技術的課題の解決を実現するための、従来技術に見られない特有の技術的思想に基づく解決手段を、具体的な構成をもって社会に開示した点にある。したがって、特許発明における**本質的部分**とは、当該**特許発明の特許請求の範囲の記載のうち、従来技術に見られない特有の技術的思想を構成する特徴的部分**である...。」

そして、上記本質的部分は、特許請求の範囲及び明細書の記載に基づいて、特許発明の課題及び解決手段...とその効果...を把握した上で、特許発明の特許請求の範囲の記載のうち、従来技術に見られない特有の技術的思想を構成する特徴的部分が何であることを確定することによって認定されるべきである。すなわち、特許発明の実質的価値は、その技術分野における従来技術と比較した貢献の程度に応じて定められることからすれば、**特許発明の本質的部分は、特許請求の範囲及び明細書の記載、特に明細書記載の従来技術との比較から認定されるべきであり、**そして、①**従来技術と比較して特許発明の貢献の程度が大きいと評価される場合には、特許請求の範囲の記載の一部について、これを上位概念化したものとして認定され**(...訂正発明はそのような例である。)、②**従来技術と比較して特許発明の貢献の程度がそれ程大きくないと評価される場合には、特許請求の範囲の記載とほぼ同義のものとして認定される**と解される。」



知財高裁大合議判決の判断～第1要件(非本質的部分)

③明細書中の課題の記載が客観的に不十分な場合には、明細書に記載されていない従来技術も参酌する。(⇒従前の裁判例も、明細書に記載されていない従来技術を参酌していた。)

「明細書に従来技術が解決できなかった課題として記載されているところが、出願時(又は優先権主張日...)の従来技術に照らして客観的に見て不十分な場合には、明細書に記載されていない従来技術も参酌して、当該特許発明の従来技術に見られない特有の技術的思想を構成する特徴的部分が認定されるべきである。そのような場合には、特許発明の本質的部分は、特許請求の範囲及び明細書の記載のみから認定される場合に比べ、より特許請求の範囲の記載に近接したものとなり、均等が認められる範囲がより狭いものとなると解される。」

知財高判平成29年(ネ)第10096号「携帯端末サービスシステム」事件

「...本件特許出願日において、『サービス提供者にとっても、...キャラクター画像情報を更新するには、携帯端末自体を改めて販売するしかない』ため『キャラクター画像情報により効率良く利益を得るのは困難であった。』(本件明細書【0003】)との課題が未解決のままであったとは認められない。...

したがって、本件明細書に従来技術が解決できなかった課題として記載されているところは、本件特許出願日における従来技術に照らして客観的に見て不十分なものと認められる。

そうすると、本件発明の本質的部分は、本件明細書の記載に加えて、乙6、8及び9記載の前記技術も参酌して認定されるべきである。...」⇒発明の貢献の程度が小さい。⇒均等侵害×。

下級審裁判例が判示した、「本質的部分」の一般論

東地平成11年1月28日(平成8(ワ)第14828号、三村裁判長)「徐放性ジクロフェナクナトリウム製剤」(最高裁判例解説同旨)

東地平成13年5月22日(平成12年(ワ)第3157号、三村裁判長)「電話用線路保安コネクタ配線盤装置」

大高平成19年11月27日(平成16年(ネ)第2563号)「置棚」

「発明が各構成要件の有機的な結合により特定の作用効果を奏するものであることに照らせば、対象製品との相違が特許発明における本質的部分に係るものであるかどうかを判断するに当たっては、単に特許請求の範囲に記載された構成の一部を形式的に取り出すのではなく、**特許発明を先行技術と対比して課題の解決手段における特徴的原理を確定した上で、対象製品の備える解決手段が特許発明における解決手段の原理と実質的に同一の原理に属するものか、それともこれとは異なる原理に属するものかという点から、判断すべきもの**というべきである。」

大地平成22年(ワ)第3846号「送受信線切替器」

知高平成24年(ネ)第10094号「パソコン等の器具の盗難防止用連結具」

「特許発明の本質的部分とは、特許請求の範囲に記載された特許発明の構成のうちで、当該特許発明特有の課題解決手段を基礎づける特徴的な部分、言い換えれば、**上記部分が他の構成に置き換えられるならば、全体として当該特許発明の技術的思想とは別個のものと評価されるような部分をいう...**」

(平成27年度 知財訴訟委員会の研修資料「均等論のいま」15頁)

⇒明細書に開示の無い公知技術を参酌した過去の裁判例は、全て本質的部分同一 ⇒ 均等論第1要件否定。

知財高判22・3・30(平成21(ネ)10055)[携帯型コミュニケーションおよびその使用方法](No. 95)、大阪地判平成11.5.27(平成8(ワ)12220)判時1685号103頁[注射方法及び注射装置](No. 430)、大阪高判平成13.12.25(平成13(ネ)2382)[地震時ロック装置及びその解除方法2審](No. 329)、京都地判平成12.7.18(平成8(ワ)2766)[五相ステッピングモータの駆動方法]、大阪地判平成15.7.17(平成14(ワ)4565)[薄肉ステンレス鋼管の拡管装置](No. 268)(周知技術を顧慮)、東京地判平成15.8.28(平成14(ワ)1574)[暗渠形成装置](No. 264)、田村善之「均等論における本質的部分の要件の意義(1)」[知的財産政策学研究]Vol.22(2009)1頁、東京地判平成24.1.31(平成20(ワ)27920)[ソフトビニル製大型可動人形の骨格構造および該骨格構造を有するソフトビニル製大型可動人形](No. 70)、大阪地判平成22.11.25(平成21(ワ)13824)[蓋体及びこの蓋体を備える容器並びにこの蓋体を成形する金型装置及びこの蓋体の製造方法](No. 86)、知財高判平成20.4.23(平成19(ネ)11136)[人工魚礁の構築方法及び人工魚礁(ただし、当初の名称は[人口魚礁])](No. 135)、大阪地判平成12.5.30(平成11(ワ)1743)[自動引取り制御可能なインフレーション成形装置](No. 395)、東京地判平成11.10.27(平成10(ワ)12572)[車輛用バックミラー](No. 421)等

「(1)特許請求の範囲に記載された構成中の対象製品等と異なる部分が特許発明の本質的部分ではないこと

…特許発明の本質的部分とは、特許請求の範囲に記載された特許発明の構成のうちで、当該特許発明特有の課題解決手段を基礎付ける特徴的な部分、言い換えれば、右部分が他の構成に置き換えられるならば、全体として当該特許発明の技術的思想とは別個のものと評価されるような部分をいうものと解される。…

そして、発明が各構成要件の有機的な結合により特定の作用効果を奏するものであることに照らせば、対象製品等との相違が特許発明における本質的部分に係るものであるかどうかを判断するに当たっては、単に特許請求の範囲に記載された構成の一部を形式的に取り出すのではなく、特許発明を全体として特許出願時における先行技術と対比することにより課題の特徴的な解決手段を確定し、これを対象製品等が共通に備えているかどうかにより判断する…。

右のとおり、均等成立のための(1)の要件は、「特許発明の構成要件を本質的な部分と非本質的な部分に分けた上で、前者については一切均等を認めない」(本質的部分に係る構成要件に属する事項について置換した場合は、一切均等が成立しない)と解するのではなく、特許発明を全体として特許出願時における先行技術と対比することにより課題の特徴的な解決手段を確定し、これを対象製品が共通に備えているかどうかにより判断する(対象製品等が右解決手段を共通に備えている場合には、要件(1)を充足する)ものである。

したがって、特定の技術的課題を解決する手段を初めて開示したいいわゆるパイオニア発明の場合には、当該特許発明により初めて開示された解決手段は基本的な構成であり、発明を基礎付ける技術思想は広範な範囲のものであるから、その構成の一部を置換することによって、特許発明の技術思想の範囲を出ることは困難である。これに対して、既に当該技術的課題についていくつかの解決手段が公知技術として存在するような成熟した技術分野では、個々の発明の特有の技術思想は狭い範囲で認められるにとどまるから、特許発明の構成の一部を他の構造に置き換えるだけで容易に当該発明の技術的範囲を外れることとなろう。…

…(2)の要件(置換可能性)が、特許発明が解決した課題を同様に解決しているかどうかを従来技術との関係から判断するもので、ある程度概括的に充足性の有無が判断されることに照らすと、…(2)の要件(置換可能性)の存否を最初に判断し、その上で(1)の要件の存否を判断するという順序となるものと思われる。…」

II. 特許法上の諸論点における、発明の「課題」の認定、及び、位置付け★

12-2. 均等論(第2要件) <※第1要件と表裏一体に判断される傾向>

知財高判(大合議)平成27年(ネ)第10014号“マキサカルシトール”事件

「訂正発明は、ステロイド環構造をビタミンD構造へ転換する工程をも包含しており、特に転換工程の有無を含めた全工程数の違い(少なさ)を、従来技術との違いとして認識しているわけではないことからすれば、**訂正発明の作用効果を、従来技術に比して、マキサカルシトール等の目的物質を製造する総工程数を短縮できることと認定することはできない。**」⇒総工程数を短縮していなくても均等侵害成立。

東京地判平成29年(ワ)第18184号「骨切術用開大器」事件<佐藤>

「本件明細書等に記載された本件発明の効果は、『本発明によれば、切込みを拡大した状態に維持しつつ、移植物の挿入を容易にすることができる』...。...効果は、2対の揺動部材で切込みを拡大した後に1対の揺動部材を取り外すことにより実現することが可能であり、**係合の**



Ⅱ. 特許法上の諸論点における、発明の「課題」の認定、及び、位置付け

13. 多機能型間接侵害(特許法101条2号、5号)

「特許が物の発明についてされている場合において、その物の生産に用いる物(日本国内において広く一般に流通しているものを除く。)であつて**その発明による課題の解決に不可欠なもの**につき、その発明が特許発明であること及びその物がその発明の実施に用いられることを知りながら、業として、その生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為」(2号)



Ⅱ. 特許法上の諸論点における、発明の「課題」の認定、及び、位置付け

14. 発明の「課題」に関する、各論点同士の関係

以上のとおり、特許法上の諸論点においては、何れも、発明の「課題」が重要な考慮要素である。

これらのうち、記載要件(③サポート要件、④実施可能要件、⑤明確性要件、⑥委任省令違反、⑧実質的変更)及び⑩発明該当性は、発明の「課題」を上位概念で(抽象的に、低いレベルで)認定することが特許権者有利となる方向である。

これに対し、①進歩性、②拡大先願+先願、⑦新規事項追加については、発明の「課題」を下位概念で(具体的に、高いレベルで)認定することが特許権者有利となる方向である。

これらの論点同士は緊張関係にあるため、特許権者としては矛盾が生じないように主張することが要求され、無効審判請求人としては矛盾を余儀なくさせるように各無効理由を波状攻撃するという攻防が繰り広げられる。

その他の論点(⑨発明者性、⑪文言充足、⑫均等論・第1要件/第2要件、⑬多機能型間接侵害2号・4号)については、事案ごとの判断となろう。

Ⅲ. サポート要件に関する近時の裁判例の動向

1-1. 条文(特許法36条6項1号)、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。

(次頁に続く)

★
(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要件の規範と近いイメージ(42頁)

(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。

1-2. 歴史的な重要裁判例



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」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?

(サポート要件) 審決○ ⇒ 判決× 《鶴岡》 H29.4.17 (「プリミジン大合議判決」以前) ★

2. (1) 視点①: 「課題」を下位概念として具体的に認定するか否か

※権利者敗訴～「課題」を下位概念として具体的に認定した事例(物の構造)

※権利者敗訴～クレームの全範囲で「課題」を解決できる必要がある(物の構造)

知財高判平成27年(ネ)第10114号「医療用ガイドワイヤ」事件

「...Au及びSn以外の元素の有無や各成分の含有量を特定しない場合においても、当業者が、本件発明の課題解決のために必要なAu-Sn系はんだの固着強度、すなわち、コアワイヤに対するコイルスプリングの固着強度が、コアワイヤの遠位端側小径部の引張破断強度より高い、又はAg-Sn系はんだによって固着する場合と比較して2.5倍程度であることを認識し得るということとはできない...。...

...発明の詳細な説明の記載を踏まえると、本件発明の『Au-Sn系はんだ』については、その発明の課題解決のため、『Ag-Sn系はんだ』との比較において固着強度が単に相対的に高いというだけでは十分ではなく、...固着強度が、コアワイヤの遠位端側小径部の引張破断強度より高い、又は、Ag-Sn系はんだによって固着する場合と比較して2.5倍程度であることを要すると解される。」

⇒発明の課題を解決できる基準を数値(固着強度が従来技術の2.5倍)で認定した。

(明細書中の記載から「課題」を認定した。進歩性は争点とならなかった。)

知財高判平成27年(ネ)第10114号「医療用ガイドワイヤ」事件 ★

「本件発明の解決しようとする課題(達成すべき目的)は、第1に、**コアワイヤに対するコイルスプリングの固着強度が高く、しかも、従来のものと比較してシェイピング長さを短くすることができる医療用ガイドワイヤを提供すること(以下『第1の目的』という。)**、第2に、CTO病変のマイクロチャンネル内における操作性に優れた医療用ガイドワイヤを提供すること(以下『第2の目的』という。)、第3に、低侵襲性で、マイクロチャンネルにアクセスする際の操作性が良好でありながら、十分な曲げ剛性を有し、トルク伝達性にも優れた医療用ガイドワイヤを提供すること(以下『第3の目的』という。)にある。

以下、第1～第3の目的につき、更に具体的に検討する。...

第1の目的のうち、『**コアワイヤに対するコイルスプリングの固着強度が高く**』に関しては、本件明細書の発明の詳細な説明に以下の記載がある。

・『コイルスプリングの先端部をコアワイヤに固着するためのはんだとしてAu-Sn系はんだが使用されているので、先端硬直部分の長さが0.1～0.5mmと短い(はんだによる固着領域が狭い)にも関わらず、コアワイヤに対するコイルスプリングの固着強度を十分に高い(コアワイヤの遠位端側小径部の破断強度より高い)ものとすることができ、コイルスプリングに挿入されている状態のコアワイヤに引張力を作用しても、コアワイヤが引き抜かれるようなことはない。』(【0027】) ・『ステンレスと、白金(合金)とをAu-Sn系はんだを使用して固着することにより、Ag-Sn系はんだによって固着する場合と比較して2.5倍程度の固着力(引張強度)が得られる。』(【0058】) ...第2の目的、...第3の目的...」

※明細書中に、「固着強度が高く」という一般的な課題の記述もあったが...

(サポート要件)審決× ⇒ 判決× 《高部》 H28.11.30 (「プリミジン大合議判決」以前) ★

2. (1) 視点① : 「課題」を下位概念として具体的に認定するか否か

※権利者敗訴～「課題」を下位概念として具体的に認定した事例(数値限定)

※権利者敗訴～クレームの全範囲で「課題」を解決できる必要がある(数値限定)

知財高判平成28年(行ケ)第10042号「潤滑油組成物」事件

「数値範囲の下限値により近いような『潤滑油基油』であっても、本願発明の課題を解決できることを示す...出願当時の技術常識の存在を認めるに足りる証拠はない。

...本願発明は、特許請求の範囲において、『本発明に係る潤滑油基油成分』の含有割合が『基油全量基準で10質量%～100質量%』であることを特定するものである以上、当該数値の範囲において、本願発明の課題を解決できることを当業者が認識することができなければ、本願発明はサポート要件に適合しない...。...

...原告の上記主張は、比較例3と比べて、少しでも本願発明の課題に関連する物性が改善したものは全て、本願発明の課題を解決できることを前提とするものと解されるが、...本願発明の課題を解決できるというためには、...比較例1ないし3で代表される従来の技術水準を超えて、実施例1ないし6と同程度に優れたものとなることが必要である...。」

⇒比較例と比べて、課題に関連する物性が少し改善しただけでは、課題解決×。

⇒数値限定の全範囲で、当業者が、発明の課題を解決できると認識できる必要あり。

(明細書中の記載から「課題」を認定した。進歩性は争点とならなかった。)

(サポート要件) 審決○ ⇒ 判決× 《清水》 H28.10.19 (「プリミジン大合議判決」以前)

2. (1) 視点① : 「課題」を下位概念として具体的に認定するか否か

※権利者敗訴～「課題」を下位概念として具体的に認定した事例(数値限定)

※権利者敗訴～クレームの全範囲で「課題」を解決できる必要がある(数値限定)

知財高判平成26年(行ケ)第10155号「減塩醤油類」事件 (第二次)

「...本件発明1が解決しようとする課題は、食塩濃度が7～9w/w%と低いにもかかわらず塩味があり、カリウム含量が増加した場合の苦みが低減でき、従来の減塩醤油の風味を改良した減塩醤油を提供することであると認められる。...

本件発明の課題が解決されたというためには、本件明細書において設定した、塩味が3以上、苦みが3以下、総合評価が○以上という評価を達成しなければならないが、本件発明のうち食塩濃度が7.0w/w%の場合に、上記の評価を達成でき課題が解決できることを、本件明細書の記載から認識することはできない。...本件明細書には、調味料や酸味料を含まずに食塩濃度を9w/w%から減少させたときの塩味の評価については何ら示されていない...から、上限値のカリウム濃度は、2w/w%分の塩分濃度の減少を補うに足りるか、その場合の苦みはどうか不明...。」(明細書中の記載から「課題」を認定した。進歩性判断なし。しかし...)

⇒苦味の低減を発明の課題とし、基準を数値(塩味が3以上、苦みが3以下、総合評価が○以上)で認定した。(Cf. 第一次判決はメカニズムを重視した。)⁵⁴

知財高判平成26年(行ケ)第10155号「減塩醤油類」事件 (第二次)

《進歩性に関する、特許権者の主張(裁判所は判断せず)》

「甲9には、『窒素濃度が高いと塩からさも増して感じられている』との記載があるが、これはあくまで通常醤油(食塩濃度14%, 16%, 18%)の極限定された範囲での知見であると理解され、食塩濃度9w/w%以下の減塩醤油には当てはまらない。

イ 臨界的意義

甲1には、食塩濃度7~9w/w%の減塩醤油において、カリウム濃度、窒素濃度及び窒素／カリウムの重量比を特許請求の範囲において特定される範囲内とすることにより、減塩醤油の塩味の増強、カリウムの苦みの抑制、さらに、カリウムが存在する系で窒素濃度による塩味の増強という技術的思想については、何ら開示されていない。...本件発明1は、食塩濃度が7~9w/w%と低いにもかかわらず塩味を十分に感じることができ、かつ、カリウム含量が増加した場合の苦みも低減でき、醤油感に優れた減塩醤油を得ることができるという顕著な作用効果を奏する...

⇒更に、夫々のパラメータ間の関係性と、醤油の塩味・苦みと各成分の相関関係について、追試データや文献が、原告・被告双方から提出されていた。

⇒進歩性判断における、特許権者による「課題」の限定的主張が影響したか⁵³

(サポート要件) 審決○ ⇒ 判決× 《森》 H29.10.26 (「プリミジン大合議判決」以前)

2. (1) 視点① : 「課題」を下位概念として具体的に認定するか否か

※権利者敗訴～「課題」を下位概念として具体的に認定した事例(数値限定)

知財高判平成28年(行ケ)第10215号「...モールドパウダー」事件

「凝固シェルの厚みは、鋳型直下でのモールドパウダーの鋳片表面からの剥離性及びそれに伴う二次冷却帯での冷却効率のみによって決まるものではなく、モールドパウダーの組成によって異なる凝固温度にも影響される...。...モールドパウダーBがモールドパウダーAと比較してバルジング性湯面変動を抑制することができたのは、モールドパウダーが(1)式及び(2)式を満たす組成であることによるのか否かは、本件明細書の発明の詳細な説明からは、不明である...。」

⇒発明の課題を、パラメータを満たす組成((1)式及び(2)式)により解決したという因果関係が必要である。

(明細書中の記載から「課題」を認定した。進歩性判断なし。しかし、...

進歩性で「(1)式及び(2)式を満たすと格別な効果を奏する」と主張した。)

2. (1) 視点① : 「課題」を下位概念として具体的に認定するか否か

※権利者敗訴～「課題」を下位概念として具体的に認定した事例(製造方法)

知財高判平成27年(行ケ)第10201号「容器詰飲料」事件

「...実施例・比較例の条件において、L-アスコルビン酸に加え、イソクエルシトリン及びその糖付加物が配合されていることから、L-アスコルビン酸の褐変が生じない(したがって、本件明細書の実施例・比較例の飲料の色調変化には、L-アスコルビン酸の褐変に起因する色調変化は含まれない。)と理解するものとはいえない。...本件訂正発明9～16は、容器詰飲料に含まれるイソクエルシトリン及びその糖付加物の色調変化を抑制することにより、当該容器詰飲料の色調変化を抑制する方法を提供するという課題を解決できるものと、当業者が認識することができるとはいえない。」

⇒ 色調変化を抑制する特定のメカニズムが、課題に含まれている。

(明細書中の記載から「課題」を認定した。請求項9～16は進歩性判断ないが、...
審決を擁護して、「本件明細書の【表1】により、アスコルビン酸を含有するか否かにかかわらず、イソクエルシトリン及びその糖付加物に起因する色調変化の抑制という本件訂正発明9～16の効果を確認することができる。」と主張した。) ⁵⁷

知財高判平成27年(行ケ)第10201号「容器詰飲料」事件

【請求項2】(物の発明⇒サポート要件○)⇒進歩性も○

「次の成分(A)及び(B): (A)イソクエルシトリン及びその糖付加物 0.03~0.25質量%、(B)炭素数2~7の飲用可能な脂肪族アルコール 0.0004質量%以上1質量%未満を含有し、...成分(A)に対する成分(B)の質量比[(B)/(A)]が0.05~30である、請求項1記載の**容器詰飲料**。」

(判決文の抜粋) 「本件明細書の【0007】によれば、『**長期間保存しても色調変化のし難いイソクエルシトリン及びその糖付加物を含有する容器詰飲料を提供すること**』が、本件訂正発明2, 5~8の課題である...。」

【請求項9】(方法の発明⇒サポート要件×)

「イソクエルシトリン及びその糖付加物を含有する**容器詰飲料の色調変化抑制方法**であって、次の成分(A)及び(B)を、(A)イソクエルシトリン及びその糖付加物 0.03~0.25質量%、(B)炭素数2~7の飲用可能な脂肪族アルコール 0.0004質量%以上1質量%未満となるように配合し、pHを2~5に調整する、**色調変化抑制方法**。」

(判決文の抜粋) 「本件訂正発明9~16の解決課題は、**容器詰飲料に含まれるイソクエルシトリン及びその糖付加物の色調変化を抑制することにより、当該飲料の色調変化を抑制する方法を提供することである**...。」

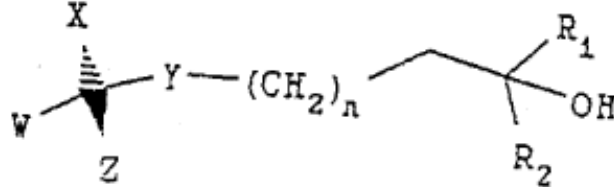
⇒物の発明と製造方法の発明とで、異なる「課題」が認定された。

Cf.均等論第1要件 大地平成8年(ワ)第12220号「注射液の調製方法及び注射装置」事件(次頁)

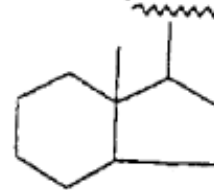


【請求項13】

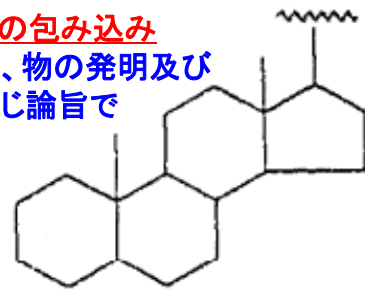
中村合 【請求項13】 下記構造を有する化合物の製造方法であって：



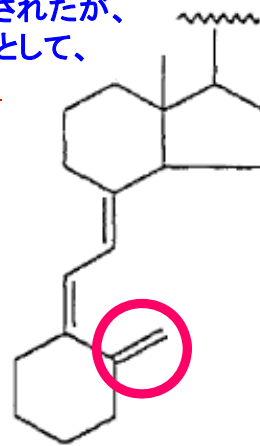
(式中、nは1～5の整数であり；R₁およびR₂は各々独立に、所望により置換されたC1-C6アルキルであり；WおよびXは各々独立に水素またはC1-C6アルキルであり；YはO、SまたはNR₃であり、ここで



R₃は水素、C1-C6アルキルまたは保護基であり；そしてZは、式：



のCD環構造、式：



のステロイド環構造、または式：

(参考①)

平成22年(ネ)第10089号「食品の包み込み成形方法及びその装置」事件は、物の発明及び方法の発明の両方について、同じ論旨で均等侵害が認められた。

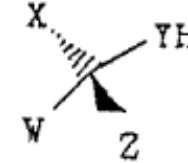
(参考②)

均等侵害が、物の発明については否定されたが、方法の発明については認められた事例として、大地平成8年(ワ)第12220号「注射液の調製方法及び注射装置」事件がある。

⇒同事件においては、本質的部分が、物の発明については「構成」であり、方法の発明については「方法」であると認定された上で、結論が分かれた。

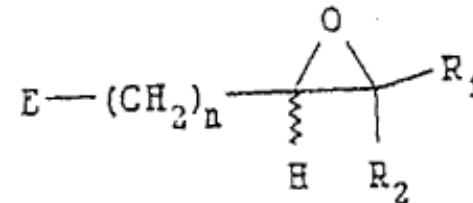
⇒「方法の発明」の方が、均等論が認められ易い場合もあるかもしれない。

のビタミンD構造であり、Zの構造の各々は、1以上の保護または未保護の置換基および/または1以上の保護基を所望により有していてもよく、Zの構造の環はいずれも1以上の不飽和結合を所望により有していてもよい)

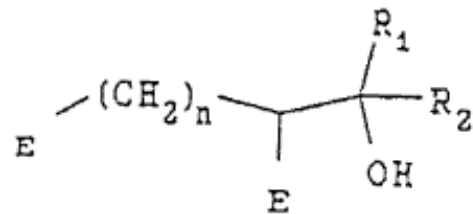


(a) 下記構造：

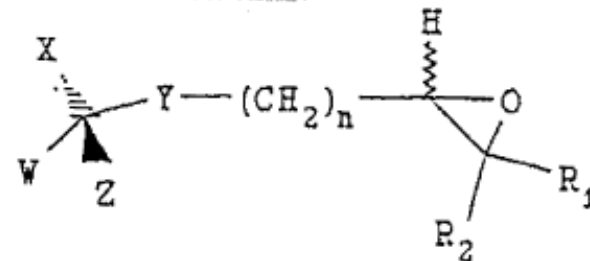
(式中、W、X、YおよびZは上記定義の通りである)を有する化合物を塩基の存在下で下記構造：



または



(式中、n、R₁およびR₂は上記定義の通りであり、そしてEは脱離基である)を有する化合物と反応させて、下記構造：



を有するエポキシド化合物を製造すること；

(b) そのエポキシド化合物を還元剤で処理して化合物を製造すること；および(c) かくして製造された化合物を回収すること；を含む方法。

(サポート要件)審決○ ⇒ 判決× 《高部》 H28.12.21 (「ピリミジン大合議判決」以前)

2. (1) 視点① : 「課題」を下位概念として具体的に認定するか否か

※権利者敗訴～「課題」を下位概念として具体的に認定した事例(数値限定)

知財高判平成28年(ネ)第10010号「強磁性材スパッタリングターゲット」事件

「...定性的には、球形の合金相(B)中にCrの濃度が低い領域と高い領域の存在により生じた濃度変動があれば、あるいは、球形の合金相(B)中に析出物としてCrが存在すれば、ターゲットの透磁率は低くなることと解することは可能であるものの、球形の合金相(B)が存在するだけで、漏洩磁束をどの程度高められるかについては明らかではなく、必要とする程度に漏洩磁束を高めるには、球形の合金相(B)のCrの濃度変動の程度をも考慮せざるを得ないというべきである。

本件訂正は、球形の合金相(B)内においてCrの濃度変動があることを特定するものの、その濃度変動の程度を特定するものではない。...当業者が本件訂正発明2の課題を解決できると認識できる範囲のものということとはできない。...

※対応するH27(行ケ)10261は、訂正要件○/サポート要件×

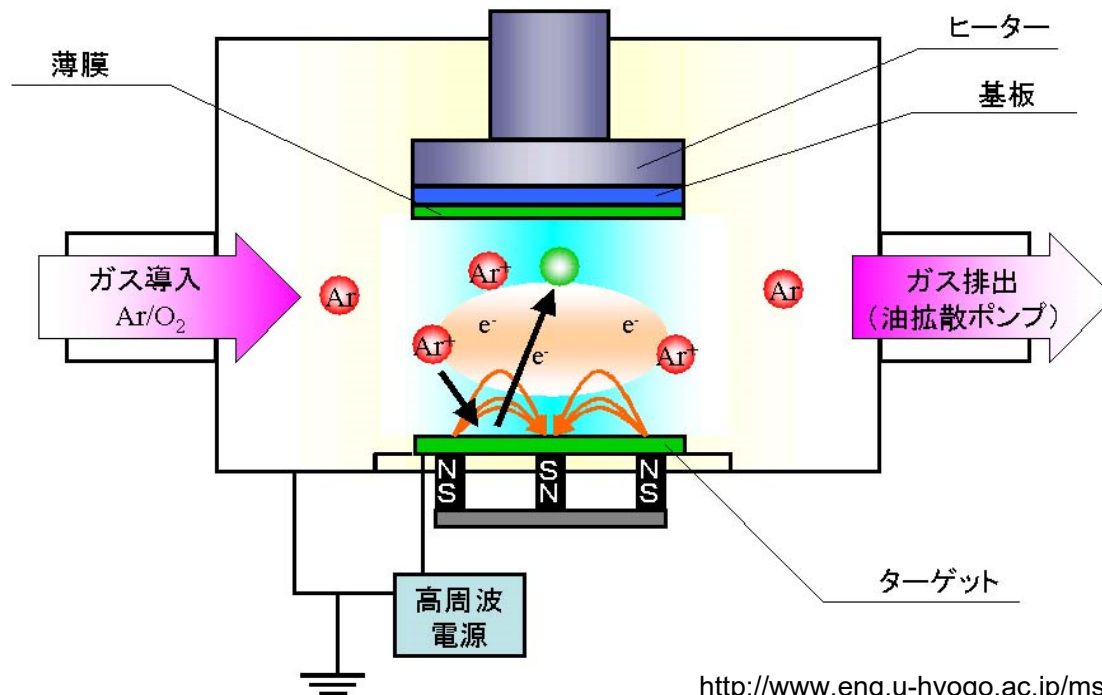
⇒「必要とする程度に漏洩磁束を高める」ことが、課題とされた。

(明細書中の記載から「課題」を認定した。進歩性で、効果を主張し過ぎてない。)

*H27(行ケ)10261～「中心部がCr25mol%以上」と限定した請求項4は、サポート要件○。

知財高判平成27年(ネ)第10010号 「強磁性材スパッタリングターゲット」事件

スパッタリング法



マグネトロンスパッタ法

ターゲットの裏面側に**磁石**を配置



ターゲット表面に**磁束**が漏洩



プラズマの発生効率Up

(サポート要件) 審決○ ⇒ 判決× 《鶴岡》 H29.2.22 (「プリミジン大合議判決」以前)

2. (1) 視点① : 「課題」を下位概念として具体的に認定するか否か

※権利者敗訴～「課題」を下位概念として具体的に認定した事例(物の構成)

知財高判平成27年(行ケ)第10231号「黒ショウガ成分含有組成物」事件

【請求項1】黒ショウガ成分を含有する粒子を芯材として、その表面の一部又は全部を、ナタネ油あるいはパーム油を含むコート剤にて被覆した...

「当業者は、本件明細書の実施例の記載から、『黒ショウガ成分を含有する粒子』が、パーム油あるいはナタネ油と混合、**懸濁された状態とするのではなく、**パーム油あるいはナタネ油により**被覆された状態**とすることにより、**本件発明の課題を解決することができる**と認識する...

...本件発明には、『黒ショウガ成分を含有する粒子』の表面の僅かな部分を『油脂を含むコート剤』で被覆した態様が包含されている...から、このような態様についてのサポート要件を検討することが不当で...ない...

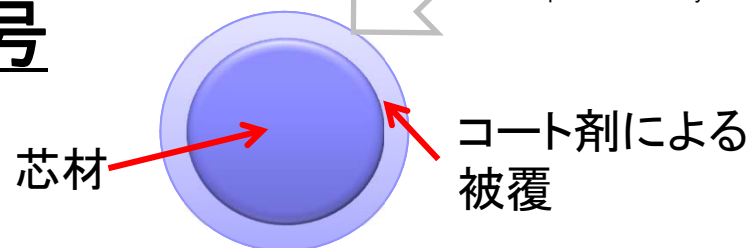
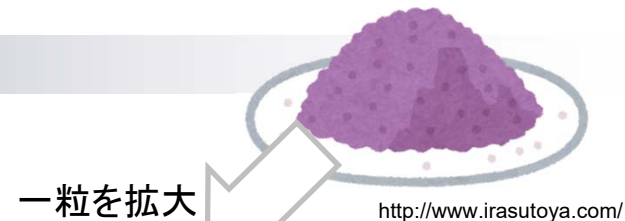
⇒ 懸濁状態でなく、被覆状態とすることが、課題解決手段とされた。

⇒ 表面の僅かな部分を被覆した態様では、課題解決×。

(明細書中の記載から「課題」を認定した。進歩性判断なし。しかし、...進歩性で、「被覆されていない黒ショウガ原末(...)を摂取した場合と比べて...」と主張した。)

知財高判平成27年(行ケ)第10231号

⇒ 発明の詳細な説明(実施例)



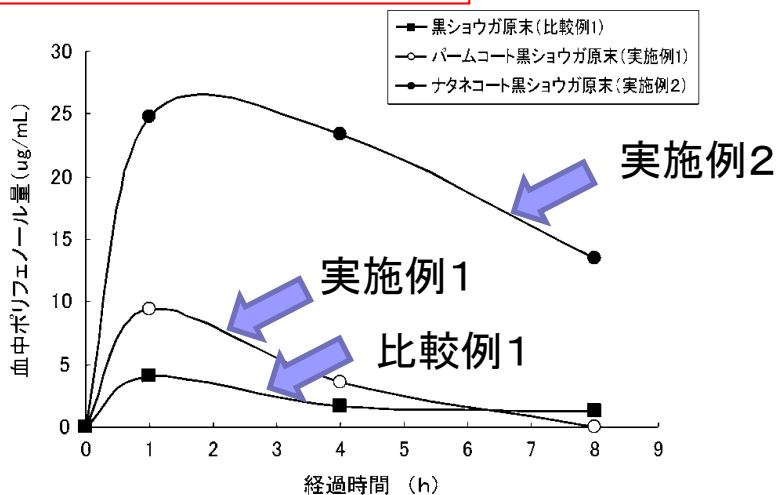
実施例の開示

〔実施例1〕 パーム油でコートした黒ショウガの根茎の乾燥粉末(黒ショウガ原末)をコーン油と混合して150mg/mLに調製し、ボルテックスを用いて懸濁した。

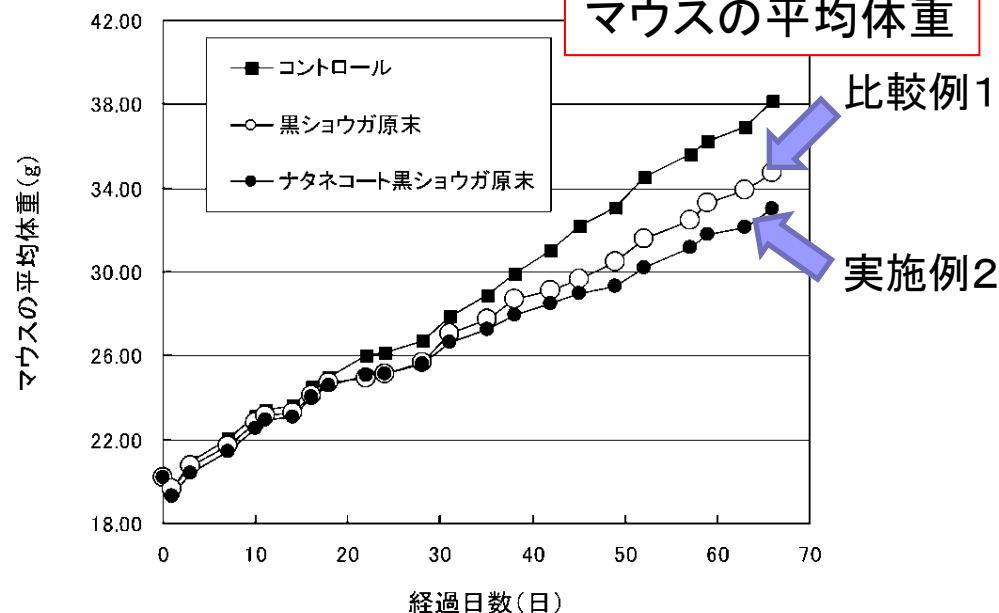
〔実施例2〕 黒ショウガ原末をナタネ油でコートした以外は、実施例1と同様。

〔比較例1〕 黒ショウガ原末をコーン油と混合して150mg/mLに調製し、ボルテックスを用いて懸濁した。

血中ポリフェノール量



マウスの平均体重



(サポート要件) 審決○ ⇒ 判決× 《森》 H29.6.8 (「ピリミジン大合議判決」以前)

2. (1) 視点① : 「課題」を下位概念として具体的に認定するか否か

※権利者敗訴～「課題」を下位概念として具体的に認定した事例(数値限定)

知財高判平成28年(行ケ)第10147号「トマト含有飲料」事件

「甘み」、「酸味」及び「濃厚」という風味の評価試験をするに当たり、糖度、糖酸比及びグルタミン酸等含有量を変化させて、これら三つの要素の数値範囲と風味との関連を測定するに当たっては、少なくとも、①「甘み」、「酸味」及び「濃厚」の風味に見るべき影響を与えるのが、これら三つの要素のみである場合や、影響を与える要素はあるが、その条件をそろえる必要がない場合には、そのことを技術的に説明した上で上記三要素を変化させて風味評価試験をするか、②「甘み」、「酸味」及び「濃厚」の風味に見るべき影響を与える要素は上記三つ以外にも存在し、その条件をそろえる必要がないとはいえない場合には、当該他の要素を一定にした上で上記三要素の含有量を変化させて風味評価試験をするという方法がとられるべきである。」

※訂正要件○/サポート要件×

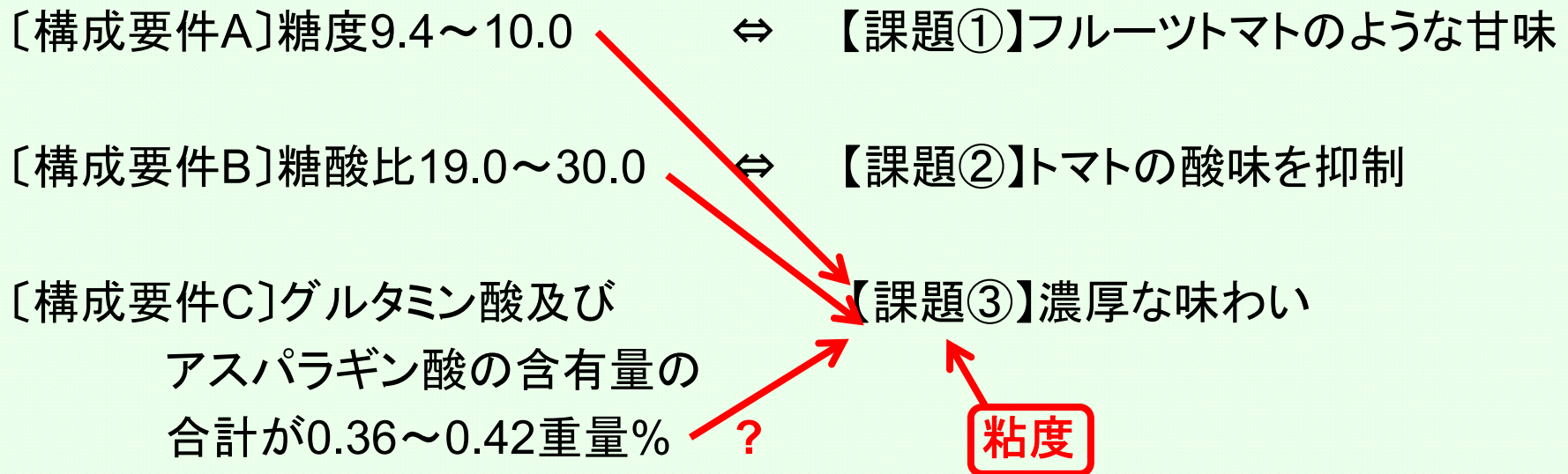
⇒ 課題は、①甘味、②トマトの酸味抑制、③濃厚な味わい

⇒ 数値範囲の下限でも課題(③)を解決できると認識できない。

(明細書中の記載から「課題」を認定した。進歩性判断なし。しかし...)

※権利者敗訴～「課題」を下位概念として具体的に認定した事例(数値限定)

知財高判平成28年(行ケ)第10147号「トマト含有飲料」事件



⇒ 課題は、①甘味、②トマトの酸味抑制、③濃厚な味わい

※補正前は、糖度を上げて酸味を抑制すると高粘度になるという問題を[A]糖度と[B]糖酸比を調整して抑制することを課題としていた。([C]は補正で追加した。)

※構成要件Cについて、「グルタミン酸及びアスパラギン酸が旨味成分であることは技術常識」とする拒絶理由に対し、構成要件A及びBと相俟って課題①②及び③を意見書で主張して、特許査定を得た。⇒進歩性判断と「課題」の平仄が合っている。

※複数のパラメータと複数の「課題」とが一対一対応であると、進歩性×の方向性。

東京地判平成27年(ワ)第1025号「ビールテイスト飲料」事件《長谷川》

*パラメータ同士に関連性がなければ、公然実施発明から、相違点である特定のパラメータのみを抽出して認定してもOK!! ⇒ 進歩性×。

「原告は、本件発明は**エキス分の総量**、**pH**及び**糖質の含量**の各数値範囲と飲み応え感及び適度な酸味付与という効果の関連性を見いだしたことを技術思想とするものであり、公然実施発明1はこのような技術思想を開示するものではないから、オールフリーの多数の分析項目の中からエキス分の総量、pH及び糖質の含量のみを抜き出して公然実施発明1を特定することは許されず、エキス分の総量、pH及び糖質の含量をひとまとまりの構成として相違点を認定すべきである旨主張する。...

本件発明は、特許請求の範囲の記載上、エキス分の総量、pH及び糖質の含量につき数値範囲を限定しているが、各数値がそれぞれ当該範囲内にあれば足りるのであり、**これらが相互に特定の相関関係を有することは規定されていない**。また、本件明細書の発明の詳細な説明の欄をみても、例えば、エキス分の総量が0.5重量%であるときはpHをどの範囲とし、これが2.0重量%であるときはpHをどの範囲とするのが望ましいなどといった記載は見当たらず、...

《芝田》

知財高判平成24年(行ケ)第10275号「窒化物系半導体レーザ素子」事件

*相違点同士に技術関連性がなければ、別々の副引例を組み合わせ、進歩性を否定できる。⇒「容易の容易」の射程範囲外となるパターン。

(委任省令違反(特許法施行規則24条の2)、サポート要件)審決○ ⇒ 判決× 《森》 H29.12.26

2. (1) 視点① : 「課題」を下位概念として具体的に認定するか否か

※権利者敗訴～「課題」を下位概念として具体的に認定した事例(物の構成)

知財高判平成29年(行ケ)第10029号「...ケン化物ペレット群...」事件

「ロングラン成形により発生するゲルと区別できるかどうかは、明らかでないというほかない。...そうすると、本件発明における『EVOH層の界面での乱れに起因するゲル』の意義は明らかでないというほかない、本件特許出願時の技術常識を考慮しても、『成形物に溶融成形したときにEVOH層の界面での乱れに起因するゲルの発生がなく、良好な成形物が得られ』という本件発明の課題は、理解できない...。したがって、本件明細書の記載には、本件発明の課題について、当業者が理解できるように記載されていないから、『特許法第三十六条第四項第一号の経済産業省令で定めるところによる記載は、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を記載することによりしなければならない。』と定める特許法施行規則24条の2の規定に適合するものではない。

(サポート要件)【請求項6】審決○ ⇒ 判決× 《鶴岡》 (【請求項1】は、明確性要件×) H29.4.12

2. (1) 視点① : 「課題」を下位概念として具体的に認定するか否か

※権利者敗訴～「課題」を下位概念として具体的に認定した事例(物の構成)

※権利者敗訴～クレームの全範囲で「課題」を解決できる必要がある(物の構成)

知財高判平成28年(行ケ)第10059号「携帯用電気切断機」事件

「①の効果は...凸部69A...が小さくなることをいうものである。しかし、...縦置き基板を收容するためにモータ收容部2aが大きくならざるを得ないことを考えると、前記①の効果は、一概に小型化に寄与するといつてよいか定かではない。...

②の効果は、冷却の目的に関わるものである。...ブラシレスモータの...側方に縦置き基板を設置することにより、かえってモータの固定子の発熱の影響を受けやすくなることも予想される。そうすると、制御回路30を縦置き基板としたとしても、必ずしも冷却の目的を達成できるとは認識し得ない。」

【請求項6】...回路基板は、前記モータの側方位置において、前記モータの回転軸と平行に延びるように配置されている...請求項1又は2記載の携帯用電気切断機

⇒明細書に“複数の課題(効果)”が記載されている場合に、当業者が、両方の課題を解決できると認識できる必要があることが前提。(次頁参照)

(明細書中の記載から「課題」を認定した。進歩性判断なし。)

(サポート要件)審決○ ⇒ 判決○ 《清水》

2. (1) 視点① : 「課題」を下位概念として具体的に認定するか否か

※権利者勝訴～「課題」上位概念として抽象的に認定した事例(数値限定)

知財高判平成26年(行ケ)第10016号「マイクロ波利用のペプチド合成」事件

「本件明細書は...『2つの欠点』のうち、固相ペプチド合成の『必要な時間の長さ』の点を特に重視して本件発明の解決すべき主要な課題に据え、『凝集』の点は、副次的な課題として位置付けているとみるのが相当である。...当業者は、発明の詳細な説明の記載から、本件発明が、「凝集」という副次的な発明の課題を解決できることも認識し得るものであり、具体的な反応温度や加熱時間等が明示されていないことによって、サポート要件が直ちに否定されるわけではない。」

⇒副次的な課題につき、サポート要件を緩やかに認めた。

Cf.前頁、知財高判平成28年(行ケ)第10059号「携帯用電気切断機」事件

(サポート要件)審決× ⇒ 判決○ 《塩月(判決言渡しは、退官後)》

2. (1) 視点① : 「課題」を下位概念として具体的に認定するか否か

※権利者勝訴～「課題」を上位概念として抽象的に認定した事例(数値限定)

※権利者勝訴～クレームの全範囲で「課題」を解決できる必要はない(数値限定)

知財高判平成24年(行ケ)第10387号「...臭化アルカン溶媒」事件

「審決は、...下限値が記載されておらず、当然にその効果を奏さないような、安定剤をごくわずかしか含まないような配合量についての発明が...形式上含まれることをもって...サポート要件を満たさないと判断した。しかし、本件発明は、...臭化n-プロピルと安定剤の最良の組合せを見出すことを発明の課題とするものであって、...配合比の最適化を発明の課題とするものではないので、...安定剤系として選択される物質の配合量の下限値が特定された記載されていないことを根拠に...サポート要件を満たさないとすることはできない。

⇒課題は、(○)物質の組み合わせであって、(×)配合比ではない!!

Cf. 知財高判平成20年(行ケ)第10484号「無鉛はんだ合金」事件(96頁)

(サポート要件)審決× ⇒ 判決○ 《鶴岡》

2. (1) 視点①: 「課題」を下位概念として具体的に認定するか否か

※権利者勝訴～「課題」上位概念として抽象的に認定した事例(数値限定)

知財高判平成28年(行ケ)第10222号「焼鈍分離剤用酸化マグネシウム」事件

「...本件審決は...CAA 値について何ら特定のない酸化マグネシウムにおいて、本件微量成分含有量及び本件モル比のみの特定をもって直ちに本件課題を解決し得るとは認められないとする。...しかし、...本件特許の出願当時、フォルステライト被膜の性能改善という課題の解決を図るに当たり、焼鈍分離剤用酸化マグネシウムに含有される微量元素の含有量に着目することと、CAA 値に着目することとが考えられるところ、当業者にとって、いずれか一方を選択することも、両者を重畳的に選択することも可能であったと見るのが相当である...」

⇒発明の課題解決原理は、①微量元素の含有量に着目、②CAAに着目のうち一方を選択可能であった。⇒①はサポートされている。

(※明細書に“複数の課題(効果)”が記載されていた事案ではない!!)

(サポート要件)審決○ ⇒ 判決○ 《設樂》

2. (1) 視点① : 「課題」を下位概念として具体的に認定するか否か

※権利者勝訴～「課題」上位概念として抽象的に認定した事例(数値限定)

知財高判平成26年(行ケ)第10008号「...外来遺伝子導入法」事件

「原告は・・・本件発明1の電場強度及び熱量強度の範囲内であるにもかかわらず、生存率又は遺伝子導入効率が80%以上ではないサンプルが・・・存在することを指摘・・・する。・・・しかし、・・・本件発明は、生存率及び遺伝子導入効率の向上及びランニングコストの低減を解決課題とする発明であり(本件明細書の段落【0007】、【0010】)、生存率及び遺伝子導入効率を80%以上とすることを解決課題とする発明ではな・・・い。なお、・・・本件発明の進歩性は、『格別顕著な効果』を有しなくても否定されるものではないから、進歩性を認めるために、生存率又は遺伝子導入効率が80%以上となることが必要とされるものでもない。」

⇒課題は、効率UPであり、「80%以上」という数値の縛りはない!!

Cf. 知財高判平成27年(ネ)第10114号「医療用ガイドワイヤ」事件(52頁)

Cf. 知財高判平成28年(行ケ)第10042号「潤滑油組成物」事件(54頁)

(サポート要件)審決○ ⇒ 判決○ 《森》

2. (1) 視点① : 「課題」を下位概念として具体的に認定するか否か

※権利者勝訴～「課題」を上位概念として抽象的に認定した事例(数値限定)

知財高判平成28年(行ケ)第10269号「...甘味料組成物」事件

【請求項2】 甘味料組成物を調製するための羅漢果エキスであって、モグロサイドV、モグロサイドI V、11-オキソ-モグロサイドVおよびシアメノサイドIの合計含有量が、35重量%以上である、羅漢果エキス。

「本件明細書には、4成分合計含有量が35.10重量%～60.80重量%であるサンプルH～Jが、シヨ糖の甘味質と類似した優れた甘味質を示す水溶液であることが開示されている上、4成分合計含有量が60.80重量%を超える範囲においては、本件4成分のいずれかを増加させることになるところ、...本件4成分は、いずれも、本件味覚9要素のいずれにおいてもシヨ糖との乖離の程度は小さく、シヨ糖と類似した優れた甘味質を有することが開示されているから、本件明細書に接した当業者は、4成分合計含有量が35重量%以上の羅漢果エキスは、シヨ糖よりも少量で、シヨ糖と同等の甘味強度を得ることができ、シヨ糖と類似した優れた甘味質を示すものと理解することができる。」

★官能試験に基づくサポート要件○。

Cf.平成28年(行ケ)第10147号「トマト含有飲料」<森>と、当事者の主張内容を要対比

(サポート要件)審決○ ⇒ 判決○ 《高部》

2. (1) 視点① : 「課題」を下位概念として具体的に認定するか否か

※権利者勝訴～「課題」を上位概念として抽象的に認定した事例(物の構造)

知財高判平成28年(行ケ)第10001号「新規な葉酸代謝拮抗薬の組み合わせ療法」事件

「当業者は・・・本件発明は、①MTA毒性の低下を課題とすること、②ビタミンB12等のメチルマロン酸低下薬の投与が、MTA等の葉酸代謝拮抗薬の投与に関連した毒性を低下させ、他方、治療学的な効力に有害な影響を及ぼさないという新たな知見に基づき、上記課題の解決手段として、MTA投与に当たり、MTA毒性の低下及び抗腫瘍活性の維持のために、ビタミンB12及びこれと同様の効果を奏することが出願時の技術常識として確立されていた葉酸を組み合わせ投与する剤であることを認識し得るものと考えられる。・・・

当業者は、本件明細書の発明の詳細な説明の内容から、・・・葉酸については・・・範囲内の適宜の用量を選択して・・・投与し、ビタミンB12については・・・処置する病気や投与の選択経路等の関連する状況に照らして適宜の用量・方法・時期に投与することによって、MTA抗腫瘍活性を維持しながら、MTA毒性の低下という本件発明の課題を解決できる旨を認識し得る...。」

*発明の課題を上位概念・抽象的に認定して、厳格な薬理データは不要とした⁷⁴

(サポート要件) 審決○ ⇒ 判決○ 《清水》 H30.4.13 (「ピリミジン」～ターニングポイント) ★

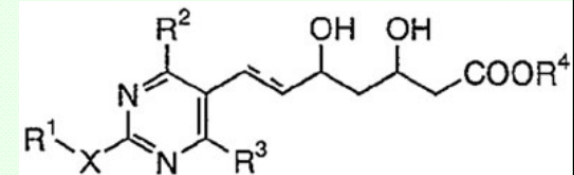
2. (1) 視点① : 「課題」を下位概念として具体的に認定するか否か

※権利者勝訴～「課題」を上位概念として抽象的に認定した事例(物の構造)

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

「…医薬品の分野においては、新たな有効成分の薬理活性が既に上市された有効成分と同程度のものであっても、その新たな有効成分は、代替的な解決手段を提供するという点で技術的な価値を有するものと認められる。…本件発明の課題が、上記の既に開発されているHMGCoA還元酵素阻害剤を超えるHMG-CoA還元酵素阻害剤を提供することにあるとまではいうことはできない。…

したがって、本件発明13, 15～17の課題は、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を有効成分として含むHMG-CoA還元酵素阻害剤又はその製造方法を提供することであるというべきである。」



(医薬品は、従来技術と同じ効果でも、代替的解決手段の提供という価値がある。)

*発明の課題は、医薬品となり得る程度に薬理効果を有する化合物を提供すること。
(実施可能要件と同じになる。新規物質だから? ⇒物自体に新規性・進歩性あり?)

(サポート要件)審決× ⇒ 判決○ 《高部》H30.1.15(「プリミジン大合議判決」直前) ★

2. (1) 視点①: 「課題」を下位概念として具体的に認定するか否か

※権利者勝訴～「課題」を上位概念として抽象的に認定した事例(物の構造)

知財高判平成28年(行ケ)第10278号「ピタバスタチンカルシウムの新規な結晶質形態」事件

「本件明細書には、ピタバスタチンカルシウムは高コレステロール血症の患者の処置に用いられ、その異なる多形は、薬学的特性に影響を与えるところ、本件発明1は、構成要件AないしEで特定されるピタバスタチンカルシウムの新規な結晶多形を見出したものであると説明されている。したがって、**本件発明1の課題は、構成要件AないしEで特定されるピタバスタチンカルシウムの結晶多形を提供するもの**…。…

本件明細書の記載及び技術常識に照らし、当業者は、構成要件AないしEで特定されるピタバスタチンカルシウムの結晶多形を**製造できる**と認識することができる。…
よって、当業者は、本件明細書の記載及び技術常識に照らし、構成要件AないしEで特定されるピタバスタチンカルシウムの結晶多形を提供するという本件発明1の課題を解決できると認識できるというべきである。」

*発明の課題は、(構成要件A~Eで特定される)クレームどおりの物を提供すること。
(新規物質⇒物自体に新規性・進歩性あり。)

2. (1) 視点① : 「課題」を下位概念として具体的に認定するか否か

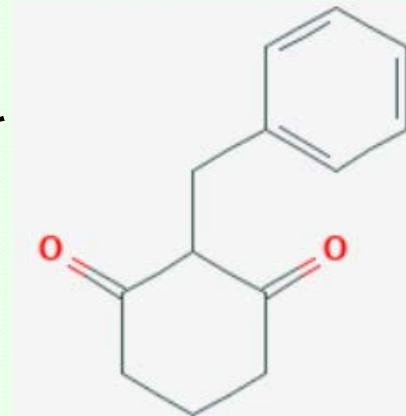
※権利者勝訴～「課題」を上位概念として抽象的に認定した事例(物の構造)

知財高判平成29年(行ケ)第10007号「2-ベンゾイルシクロヘキサン-1,3-ジオン」事件

「本件訂正発明の課題は…新規かつ有用な化合物を提供することにある…。…」

サポート要件を満足するために、発明の詳細な説明において発明の効果に関する実験データの記載が必ず要求されるものではない。特に本件訂正発明は、新規な化学物質に関する発明であるから、医薬や農薬といった物の用途発明のように具体的な実験データ、例えば、具体的な除草活性の開示まで求めることは相当でない。…仮に、本件訂正発明に係る一般式と共通構造を有する化学物質に、特定のある植物に対して除草活性を示さないものが含まれるとしても、…共通構造を有する化学物質が除草活性を示すことを推認できる以上、本件訂正発明に係る化学物質のうち実際に除草活性を示さない態様を確認し、これを除くように請求項を記載しなければ、サポート要件を満たさないと解することは相当でない。」

*発明の課題は、新規かつ有用な化合物を提供すること。
(新規物質⇒物自体に新規性・進歩性あり。)



2. (1) 視点① : 「課題」を下位概念として具体的に認定するか否か

※権利者勝訴～「課題」を上位概念として抽象的に認定した事例(物の構造)

東京地判平成27年(ワ)第2862号「2-ベンゾイルシクロヘキサン-1, 3-ジオン」事件

「(…本件優先日当時の技術水準の下では記載要件に適合しないが、本件出願日当時の技術水準の下では適合するに至ったというような場合は、記載要件違反の無効理由ではなく、優先権主張の効果が認められないことに伴う無効理由が問題となるが、本件では、そのような無効理由の主張はされていない。) …

本件各訂正発明は、除草特性が改良された特定の化合物を提供することを課題とするものではなく、…除草剤の有効成分又はその候補となる化合物を提供することを課題とするものであるから、…ベンゾイルシクロヘキサン骨格を有する化合物が除草特性を有することが本件出願日当時に当業者に知られていたと認められる以上、本件各訂正発明の技術的範囲に属する化合物の中に、栽培作物に対する安全性が十分でないものが一部に含まれていたというだけでは、除草剤の有効成分の候補となる化合物を提供するという課題を解決できないことになるものではない。」

*発明の課題は、新規かつ有用な有効成分の“候補となる化合物”を提供すること。
(新規物質⇒物自体に新規性・進歩性あり。)

(サポート要件)異議決定×⇒判決○ 《鶴岡》H30.5.24(「ピリミジン大合議判決」以後)★

2. (1) 視点①: 「課題」を下位概念として具体的に認定するか否か

※権利者勝訴～「課題」を上位概念として抽象的に認定した事例(数値限定)

★知財高判平成29年(行ケ)第10129号“ライスミルク”事件

⇒「進歩性」は、争点となっていない(異議取消理由でない)

「…サポート要件の適否を判断する前提としての当該発明の課題についても、原則として、技術常識を参酌しつつ、発明の詳細な説明の記載に基づいてこれを認定するのが相当である。…本件明細書の発明の詳細な説明…の記載からすれば、本件発明は、『コク、甘味、美味しさ等を有する米糖化物含有食品を提供すること』それ自体を課題とするものであることが明確に読み取れるといえる。…

異議決定が課題を『実施例1-1のライスミルクに比べてコク(ミルク感)、甘味及び美味しさについて有意な差を有するものを提供すること』と認定し直したことは、発明の詳細な説明から発明の課題が明確に読み取れるにもかかわらず、その記載を離れて(解決すべき水準を上げて)課題を再設定するものであり、相当でない。」

※発明の課題を上位概念・抽象的に認定 ⇒ サポート要件○

Cf. 知財高判平成27年(ネ)第10114号「医療用ガイドワイヤ」事件(52頁)

Cf. 知財高判平成28年(行ケ)第10042号「潤滑油組成物」事件(54頁)



(サポート要件)異議決定×⇒判決○ 《森》H30.11.28 (「プリミジン大合議判決」以後) ★

2. (1) 視点① : 「課題」を下位概念として具体的に認定するか否か

※権利者勝訴～「課題」を上位概念として抽象的に認定した事例(物の構造)

知財高判平成29年(行ケ)第10230号「ポリイミド」事件

「...被告は、本件発明1の課題は、『フレキシブルディスプレイ用や、太陽電池用、タッチパネル用の透明基材に適した優れた透明性と高い機械強度、低熱線膨張係数を併せ持つポリイミド及びそのポリイミド前駆体を提供すること』であって、その優れた透明性の指標が、『10 μ mのフィルムの400nmでの光透過率が80%以上』であるものと主張する。

しかし、特許請求の範囲の請求項1においては、同請求項に記載された方法によって製造されるポリイミドの光透過率については何ら限定されていないのであるから、請求項1の方法により製造されたポリイミドが『10 μ mのフィルムの400nmでの光透過率が80%以上』であることが本件発明1の課題の内容となっているといえることはできない。

したがって、...サポート要件に適合するというべきである。」

※発明の課題を上位概念・抽象的に認定した。⇒サポート要件○

(クレームアップされており、課題の内容となっている請求項8もサポート要件○)

(サポート要件)⇒ 判決○ 《高松》H30.6.28 (「プリミジン大合議判決」以後)



2. (1) 視点① : 「課題」を下位概念として具体的に認定するか否か

※権利者勝訴～「課題」を上位概念として抽象的に認定した事例(物の構造)

大阪地判平成27年(ワ)第4292号「二酸化炭素含有粘性組成物」事件

「...本件各発明が、事前調製によってより多くの二酸化炭素を組成物中に保持し、持続的に皮下組織等に供給させることができる点に特徴を有するものであることからすると、それによって公知技術において知られていた二酸化炭素の血行促進作用による皮膚への効果・効能がより高められるであろうことは、それらの技術常識に照らして合理的に理解することができるから、本件各明細書に記載された効能の全てについての試験例がなくとも、当業者は本件各発明の課題を解決できると認識...できる...。そうすると、サポート要件等に違反していると認めることはできない。」

※発明の課題を上位概念・抽象的に認定して、明細書に記載された効能の全てについての試験例は不要であるとした。⇒サポート要件○

(サポート要件) 審決○ ⇒ 判決×

2. (2) 視点②: クレームの全範囲で「課題」を解決できる必要性

※権利者敗訴～クレームの全範囲で「課題」を解決できる必要がある(数値限定)

東京地判平成18年(ワ)第10448号「エアークリーナー用不織布」事件

「...詳細な説明には, ...Ra値を60 μ mとすることで, 従来の不織布に比べ大幅にフィルター機材の毛羽立ちを抑制し, 逆にRa値が60 μ mを超すと, フィルター基材の毛羽立ちが幾何級数的に大きくなっていき, エアークリーナーとして適さなくなることを見出してされたものと記載されている。しかし, ...実験の結果によれば...60 μ m以下...であっても, 毛羽立ちの特性が悪いものがあり, さらに, 技術常識に照らしても, 発明の詳細な説明の内容を, 特許請求の範囲に記載された範囲について, 一般化することができない。」

⇒**効果を奏しないものが請求項に含まれていることを実験で示した。**

Cf.平成18年(行ケ)10232「低融点光学ガラス」は、効果を奏しないものが請求項に含まれていたが、例外的な事例として、実施可能要件を認めた。(サポート要件は、判断対象外⁸²)

(サポート要件) 審決○ ⇒ 判決×

2. (2) 視点② : クレームの全範囲で「課題」を解決できる必要性

※権利者敗訴～クレームの全範囲で「課題」を解決できる必要がある(数値限定)

東京地判平成19年(ワ)第10308号「被覆硬質部材」事件

「本件発明1の課題は...皮膜の結晶配向性を最適にすることにより皮膜と基体との密着性を向上させて耐摩耗性、耐欠損性に優れた被覆硬質部材の提供を目的とするところにあると認められ、...Ia値を2.3以上とすることが同目的を達成するために有効であることが客観的に開示される必要がある...。...何ゆえ、そのような値であると皮膜の特性が良くなるのかにつき、**因果関係、メカニズムは一切記載されておらず...**、実施例として開示されたIa値は...2.3から3.1までという非常に限られた範囲の4例だけであり、これらの実施例をもって、**上限の定まらないIa値2.3以上の全範囲にわたって、本件発明の課題を解決し目的を達成できることを裏付けているとは到底いうことができない。**」※作用機序(因果関係、メカニズム)の記載なし⇒×

(サポート要件) 審決○ ⇒ 判決×

2. (2) 視点② : クレームの全範囲で「課題」を解決できる必要性

※権利者敗訴～クレームの全範囲で「課題」を解決できる必要がある(物の構造)

知財高判平成20年(行ケ)第10357号「レベルシフト」事件

「**本願発明は...**請求項1記載の電氣的な接続関係を有する同請求項記載の各構成要素を有し、これらの構成要素が半導体基板において相互に分離されていない近接した位置に存在する発明(以下「**近接配置された本願発明**」という。)を含む...。

...近接配置された本願発明については、当業者において上記課題が解決されるものと認識することができることを窺わせる記載は...発明の詳細な説明に何ら存在せず...、本願当時の当業者の技術常識に照らし、当業者において、そのように認識することができたものと認めるに足る証拠もない。...」※ H17(行ケ)10137同旨

⇒あらゆる配置(構成)で、課題が解決できると認識できる必要あり

(サポート要件)審決○ ⇒ 判決× 《芝田》 Cf. 平成29年(行ケ)第10225号(104頁)

2. (2)視点② : クレームの全範囲で「課題」を解決できる必要性

※権利者敗訴～クレームの全範囲で「課題」を解決できる必要がある(物の構造)

知財高判平成24年(行ケ)第10151号「高強度高延性容器用鋼板」事件

【請求項1】 重量%で、C:0.005～0.040%を含有し、JIS5号試験片による引張試験における0.2%耐力が430MPa以上、全伸びが15%以下で、10%の冷間圧延前後のJIS5号試験片による引張試験における0.2%耐力の差が120MPa以下で、引張強度と0.2%耐力の差が20MPa以上であることを特徴とする板厚0.4mm以下の高強度高延性容器用鋼板。

「本件訂正発明に係る容器用鋼板は、C:0.005～0.040%を含有し、容器に用いられるものである限り、各種の成分及び組成範囲を有する鋼板を包含する...
...発明の詳細な説明には、上記イ以外の成分及び組成範囲を有する鋼(例えば...)を用いて製造された鋼板が、『JIS5号試験片による引張試験における0.2%耐力が430MPa以上、全伸びが15%以下』及び『10%の冷間圧延前後のJIS5号試験片による引張試験における0.2%耐力の差が120MPa以下で、引張強度と0.2%耐力の差が20MPa以上』を満た(す)ことについては、何ら開示されていない。...」
⇒炭素の重量%のみを限定した「合金」が、明細書に記載された組成以外でもクレーム所定の数値限定を満足することがサポートされていない

【注意】課題、効果(特性)の記載が、発明特定事項でないことが前提とされている。

※課題をクレームアップすることで、サポート要件を満たすか？

⇒ 平成24年(行ケ)第10151号「高強度高延性容器用鋼板」事件は、課題、特性(≒効果)の記載が発明特定事項でないことを前提とした。

平成28年(行ケ)第10189号「光学ガラス」事件《鶴岡》審決×⇒判決○は、数値限定発明も、実施例を超えた範囲のサポート要件を実質的に判断すべきとして無効審決を取り消したが、一般論として、クレームされた組成がクレームアップされた課題を高い蓋然性で満たすと認識できる必要があるとした。(※この裁判例は、特許庁審判部においても...)

【請求項1】屈折率(nd)が1.78以上1.90以下、アッベ数(vd)が22以上28以下、部分分散比(θ_g, F)が0.602以上0.620以下の範囲の光学定数を有し、質量%の比率で...であることを特徴とする光学ガラス。

「本願発明に係る特許請求の範囲...の記載は、光学ガラスを本願組成要件及び本願物性要件によって特定する...サポート要件に適合するものといえるためには、...本願組成要件で特定される光学ガラスが高い蓋然性をもって本願物性要件を満たし得るものであることを、発明の詳細な説明の記載や示唆又は本願出願時の技術常識から当業者が認識できることが必要というべきである。...」⁸⁶

(サポート要件) 審決○ ⇒ 判決× 《清水》 H27.11.24 (「プリミジン大合議判決」以前)

2. (2) 視点② : クレームの全範囲で「課題」を解決できる必要性

※権利者敗訴～クレームの全範囲で「課題」を解決できる必要がある(物の構造)

知財高判平成27年(行ケ)第10026号「回転角検出装置」事件

「訂正発明1の特許請求の範囲の特定では、訂正発明1の前提とする課題である『熱変形により縦長形状のカバーの長手方向が短尺方向に比べて寸法変化(位置ずれ)が大きくなること』に直面するか否かが不明であり、結局、上記課題自体を有するものであるか不明である。…仮に、磁石と磁気検出素子とのずれが、短尺方向に大きく生じる場合においては、…訂正発明1の課題解決手段である『磁気検出素子とその磁気検出方向と縦長形状のカバーの長手方向が直交するよう配置』したとしても、出力変動は抑制されず、回転角の検出精度も向上しない。よって、訂正発明1は、上記課題を認識し得ない構成を一般的に含むものであるから、…サポート要件を充足するものとはいえない。」
⇒あらゆる配置(構成)で、課題が解決できると認識できる必要あり。

(サポート要件) 審決○ ⇒ 判決× 《森》 H29.6.29 (「プリミジン大合議判決」以前)

2. (2) 視点② : クレームの全範囲で「課題」を解決できる必要性

※権利者敗訴～クレームの全範囲で「課題」を解決できる必要がある(物の構造)

知財高判平成28年(行ケ)第10064号「...重合体フィルム」事件

「...明細書の記載に加え、本件出願日当時の技術常識に照らし、当業者が常温長期保管時の黄変の機序を...認識し得...ない。...

当業者が...実施例において...黄変の抑制効果を得られたことが開示されていることに接した場合、本件訂正発明1の『ノニオン系界面活性剤(B)』であれば、その種類を問わず、ノニオン系界面活性剤の含有量の数値範囲を...とし、PVA系重合体フィルムのpHの数値範囲を... とすることにより、常温長期保管時の黄変を抑制し得るPVA系重合体フィルムを提供するという本件訂正発明1の課題が解決できることを認識することができるとは認められない。...」

⇒クレームに含まれるすべての物質(種類)について、当業者が、発明の課題を解決できると認識できる必要がある。

(サポート要件)判決×《佐藤》H29.12.6 Cf.平成29年(ネ)第10105号《高部》も同旨。

2. (2)視点②：クレームの全範囲で「課題」を解決できる必要性

※権利者敗訴～クレームの全範囲で「課題」を解決できる必要がある(物の構造)

東京地判平成27年(ワ)第23087号「抗ウイルス剤」事件(塩野義製薬v.MSD)

「原告は、本件明細書には本件特許化合物の薬理データの記載はないものの...『化合物C-71』の化学構造の一部が異なるにすぎない『化合物C-26』...のデータが存在することを指摘する。しかし、
一般に、化合物の化学構造の類似性が非常に高い化合物であっても、
特定の性質や物性が全く類似していない場合があ...る...」

インテグラーゼ阻害剤において、RAのアミドと1, 3, 4-オキサジ
アゾールが配位子として機能し、それらが相互に置換可能であること
が本件出願当時の技術常識であったと認めるに足りる証拠はない。」

⇒医薬用途発明で、薬理データ(実施例)がない物質について、
実施可能要件×、サポート要件も同じ理由で×。

(サポート要件)一審判決× 《柴田》 H30.12.27

2. (2)視点② : クレームの全範囲で「課題」を解決できる必要性

※権利者敗訴～クレームの全範囲で「課題」を解決できる必要がある(数値限定)

東京地判平成28年(ワ)第25956号「磁気記録媒体」事件(SONY v. Fuji)

*訂正前「式(1)には、 $H_c \times (1 + 0.5 \times SFD)$ の値の上限値がない
…値が実施例で示されたものよりも大きくなった場合などを含め…
当業者が、前記の課題を解決できると認識できたとはいえない…。」

*訂正後「 H_c の上限値は定められたが、 SFD の下限値は定められていない。そして、例えば、 H_c が上限値である221の場合、 SFD が0.082であっても、式(1)を満たすこととなるが、実施例4の SFD は0.341であり、実施例よりも大幅に小さい SFD の値の場合に、当業者が前記の課題を解決できると認識できたとはいえない。」

⇒ 数値に上限/下限無し & メカニズム非公知 + 明細書に記載無し

⇒ サポート要件 × (課題解決の認識なし)

2. (2)視点②：クレームの全範囲で「課題」を解決できる必要性

※権利者敗訴～クレームの全範囲で「課題」を解決できる必要がある(物の構成)

知財高判平成30年(行ケ)第10073号「インクカートリッジICチップ」事件<森>

【請求項1】...実行可能な状態と実行不可能な状態とを含むことを特徴とするインクカートリッジICチップ。

「...本願発明1は、インクカートリッジICチップに関し、...インクカートリッジ位置の検出過程における誤報率を減らすことを課題とする(【0001】、【0006】)。...は...本願発明7及びこれを更に限定した本願発明8～13に係る実施例であって、インクカートリッジICチップの状態が実行可能な状態と実行不可能な状態とを含むものではない点において、本願発明1に含まれる実施例とは認められない。...本願明細書に接した当業者は、本願発明1のうち、上記**実施例(【0020】、【0024】、【0084】～【0091】)**に該当するものについては、本願発明1の課題を解決できると認識するが、本願発明1のうち、その余の構成のものについては、本願発明1の課題を解決できると認識することはできない...。」

(サポート要件)判決×《鶴岡》 H31.2.18

2. (2)視点②：クレームの全範囲で「課題」を解決できる必要性

※権利者敗訴～クレームの全範囲で「課題」を解決できる必要がある(数値限定)

知財高判平成29年(行ケ)第10200号「・・・力伝達装置」事件<鶴岡>

「...本件明細書の発明の詳細な説明には、...ことが示され、この記載の対応する限度では、当業者は、本件発明の課題...を解決できるものと認識できる...。しかし、...特許請求の範囲には、次数オフセット qF についての具体的な設定の手法等を特定する記載はなく、...任意に設定された次数オフセット qF だけ高い次数値への次数オフセットをする場合も含まれるというべきであるが、このような任意に設定した次数オフセット qF をとった場合については、本件明細書の記載から当業者が本件発明の課題を解決できるものと認識できるとはいえない。」

2. (2)視点②：クレームの全範囲で「課題」を解決できる必要性

※権利者敗訴～クレームの全範囲で「課題」を解決できる必要がある(数値限定)

知財高判平成30年(行ケ)第10110号「セレコキシブ組成物」事件<大鷹>

【請求項1】…10mg乃至1000mgの量の微粒子セレコキシブを含み、一つ以上の個別な固体の経口運搬可能な投与量単位を含む製薬組成物であって、粒子の最大長において、セレコキシブ粒子のD90が200μm未満である粒子サイズの分布を有する製薬組成物。

「特許法36条6項1号は、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ものであり、その趣旨は、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、公開されていない発明について独占的、排他的な権利を請求することになって妥当でないため、これを防止することにあるものと解される。そうすると、**所定の数値範囲を発明特定事項に含む発明について、特許請求の範囲の記載が同号所定の要件(サポート要件)に適合するか否かは、当業者が、発明の詳細な説明の記載及び出願時の技術常識から、当該発明に含まれる数値範囲の全体にわたり当該発明の課題を解決することができるか認識できるか否かを検討して判断すべきものと解するのが相当である。…**」

2. (2)視点②：クレームの全範囲で「課題」を解決できる必要性

※権利者敗訴～クレームの全範囲で「課題」を解決できる必要がある(数値限定)

知財高判平成29年(ワ)第13797号「気体溶解装置」事件<佐藤>

「…本件訂正発明の課題である過飽和状態の安定的な維持のためには、過飽和の濃度が2.0ppmより大きいことを要すると解されるどころ、管状路(細管)の長さについては、比較的長尺が好ましいとの記載が存するのみで、具体的にどのような長さであれば本件訂正発明の課題を解決することができるかは明らかではない。…実施例…については、長さ1.4mから4mまでの長さの細管を使用し、過飽和の状態の水素水を得ることができ、かつ、持続的に維持できたとされている。他方、比較例においては、0.4m及び0.8mの長さの細管を使用したところ、2.0ppm以上の過飽和状態の水素水を得ることができなかつたとされている。…本件明細書等の実施例及び比較例…を参酌すると、長さ1.4mから4mまでの長さの細管を使用した場合には本件訂正発明の課題を解決することができ、0.8m以下の長さの細管を使用した場合には同課題を解決することができないことが示されているが、長さが0.8mより長く、1.4mより短い細管については、本件訂正発明の課題を解決し得るような水素水を得られるとの結果は示されていない。」

(サポート要件)審決× ⇒ 判決○

2. (2)視点② : クレームの全範囲で「課題」を解決できる必要性

※権利者勝訴～クレームの全範囲で「課題」を解決できる必要はない(数値限定)

知財高判平成20年(行ケ)第10484号「無鉛はんだ合金」事件

「本件優先権主張日前に『Snを主として、これに、CuとNiを加える』ことによって『金属間化合物の発生が抑制され、流動性が向上した』
発明(又はそのような発明を容易に想到し得る発明)が存したとは認められないから、本件発明1の特徴的な部分は、『Snを主として、これに、CuとNiを加える』ことによって『金属間化合物の発生が抑制され、流動性が向上した』ことにあり、CuとNiの**数値限定は、望ましい数値範囲を示したものにすぎない**から...具体的な測定結果をもって裏付けられている必要はないというべきである。」

※数値限定は、望ましい範囲を示しただけ ⇒ サポート要件は緩い。

*H20(行ケ)10065、H19(行ケ)10147、H21(行ケ)10246、H24(行ケ)10387同旨
Cf.平成26年(行ケ)第10016号(70頁)も、副次的課題の開示を緩やかに認めた。

(サポート要件)審決× ⇒ 判決○

2. (2)視点② : クレームの全範囲で「課題」を解決できる必要性

※権利者勝訴～クレームの全範囲で「課題」を解決できる必要はない(物の構造)

知財高判平成23年(行ケ)第10010号「ヒートポンプ式冷暖房機」事件

「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実施例とは異なる条件で実施された場合にあっては、発明の詳細な説明に記載された効果を奏しないことがあることは想定されるのであって、**全ての設計条件、環境条件の下で常にその効果が奏するものでないから**といって、発明の詳細な説明には、当業者において、特許請求の範囲に記載された発明の課題が解決されるものと認識し得る程度の記載がないとして、**サポート要件が否定されるべきものとはいえない。**」

⇒実施例以外の全ての条件下で、効果を奏する必要はないとされた。

(サポート要件)審決× ⇒ 判決○ 《滝澤》

2. (2)視点② : クレームの全範囲で「課題」を解決できる必要性

※権利者勝訴～クレームの全範囲で「課題」を解決できる必要はない(数値限定)

知財高判平成23年(行ケ)第10254号「減塩醤油類」事件(第一次)

「本件明細書に接した当業者は、本件発明1において、食塩濃度が7w/w%台の減塩醤油であって、カリウム濃度が本件発明で特定される範囲で下限値に近い場合には、塩味が十分に感じられない可能性がある」と理解すると同時に、このような場合には、カリウム濃度を本件発明1で特定される範囲の上限値近くにするにより、減塩醤油の塩味を強く感じさせることができると理解する...。」

⇒ 当業者が作用機序(メカニズム)を理解できることが重視された。

⇒ H26(行ケ)10155(55頁)は、同じ特許発明につきサポート要件×

⇒ 後述する、発明の「課題」の捉え方が異なるか・・・？

(サポート要件)審決× ⇒ 判決○ 《高部》

2. (2)視点② : クレームの全範囲で「課題」を解決できる必要性

※権利者勝訴～クレームの全範囲で「課題」を解決できる必要はない(数値限定)

知財高判平成26年(行ケ)第10254号「青果物用包装袋」事件

「原告は、本件発明1がその特許請求の範囲の全領域において、全ての青果物について良好な鮮度保持効果を有するとはいえないことの根拠として、**原告の行った実験結果...**を挙げる。しかし、このうち、甲13、22及び23の実験は、それぞれ本件発明1の『青果物100gあたりの切れ込みの長さの合計が0.08mm以上17mm以下である』構成の**下限値付近の実験例1例を示すものにすぎず**、これらの実験結果をもって、前記...の認定を左右するに足りない...。」

⇒ 下限値付近で「効果」を奏しない場合があっても、サポート要件○。

(サポート要件) 審決○⇒ 判決○ 《大鷹》 H30.6.27 (「ピリミジン大合議判決」以後)

2. (2) 視点② : クレームの全範囲で「課題」を解決できる必要性

※権利者勝訴～クレームの全範囲で「課題」を解決できる必要はない(数値限定)

知財高判平成29年(行ケ)第10178号「経口投与用組成物のマーキング方法」事件

「本件発明1においては、請求項1記載の波長(200nm～1100nm)、平均出力(0.1W～50W)及び走査工程の走査速度(80mm/sec～8000mm/sec)の各上限値及び各下限値に臨界的意義があるのではなく、本件発明1は、上記の各数値範囲内で波長、平均出力及び走査速度を適宜設定したレーザー光で、酸化チタン、黄色三二酸化鉄及び三二酸化鉄からなる群から選択される少なくとも1種の変色誘起酸化物を分散させた経口投与用組成物の表面を走査することにより、変色誘起酸化物の粒子を凝集させて変色させてマーキングを行うことを課題の解決原理とする発明であるものと認められるから、原告が主張するような**全ての数値範囲**において『前記変色誘起酸化物の粒子を凝集させて変色させる』という所定の効果を奏することについての記載が必要とされるものではない。」

*数値限定に臨界的意義があるわけではない場合には、数値範囲の全範囲において「効果」を奏することの記載は必要ない。⇒サポート要件○

(サポート要件)判決○ 《佐藤》(東京地裁第40部) H30.12.21 (「プリミジン大合議判決」以後★)

2. (2) 視点② : クレームの全範囲で「課題」を解決できる必要性

※権利者勝訴～「課題」を上位概念として抽象的に認定した事例(数値限定)

東京地判平成29年(ワ)第18184号「骨切術用開大器」事件<佐藤>

(※補正で追加された構成要件について、均等侵害が認められた事例)

【請求項1】…前記2対の揺動部材の一方に、他方の揺動部材と組み合わせられたときに、該他方の揺動部材に係合する係合部が設けられている骨切術用開大器。

「被告は、…特許請求の範囲の記載上、揺動部材2の下側揺動部にのみ突起を有する場合も特許請求の範囲に含まれることとなるから、このような発明の課題が解決されない構成が含まれる本件発明は、サポート要件に違反すると主張する。

しかし、本件発明は、『一方の開閉機構のみを操作することにより、2対の揺動部材を同時に開いていくことが可能となり、切込みの拡大作業を容易にすることができる』(本件明細書等の段落【0007】)という作用効果を奏するものであり、この点に技術的意義を有する。被告が作成した樹脂モデル(乙7)のように、**揺動部材2の下側揺動部にのみ突起を設けたものは、揺動部材1に係合せず、2対の揺動部材を同時に開くことができないので、本件発明の技術的範囲に属さない…。**

※発明を限定解釈～課題を解決できない構成が含まれない。⇒サポート要件○

(サポート要件) 審決×⇒ 判決○ 《鶴岡》 H30.12.6 (「プリミジン大合議判決」以後) ★

2. (2) 視点② : クレームの全範囲で「課題」を解決できる必要性

※権利者勝訴～「課題」を上位概念として抽象的に認定した事例(数値限定)

知財高判平成30年(行ケ)第10041号「地殻様組成体の製造方法」事件

「審決は、本願発明1は、少なくともセシウム及びストロンチウムを含む放射性物質を、1382°C未満の温度(...)で焼成する場合を含むと解され得るが、1382°C未満の温度で焼成をすると、...本願発明1の効果...を実現できないとして、特許請求の範囲の記載はサポート要件に適合しないと判断した。...本願明細書の記載に鑑みれば、...セシウムとストロンチウムの両者を同時に放射性物質として含む場合には、セシウム及びストロンチウムの気化温度未満で汚染材を焼成、すなわち、両者の気化温度に共通する部分となる(より低い気化温度である)セシウムの気化温度未満で焼成するものと解するのが自然である。また、セシウム又はストロンチウムのいずれか一方のみを放射性物質として含む場合には、当該放射性物質の気化温度未満で焼成するものと解される。」

※発明を限定解釈～当業者は、(審決が指摘した)発明の課題を解決できない数値範囲で発明を実施することはない。⇒サポート要件○

(サポート要件)異議決定×⇒判決× 《鶴岡》

2. (2)視点②：クレームの全範囲で「課題」を解決できる必要性

※権利者敗訴～(出願人が米国出願⇒PCT出願の際に図面を添付し忘れた?)
(機能ないし特性で定義したクレーム)

知財高判平成29年(行ケ)第10045号「...LRP6を調節するための分子」事件

【請求項1】 特異的にLRP6の第1のプロペラまたは第3のプロペラに結合するモノクローナル抗体の抗原結合部分を含む低比重リポタンパク質受容体関連タンパク質6ポリペプチド(LRP6)結合分子であって、ここで、(i) 特異的にLRP6の第1のプロペラに結合するモノクローナル抗体の抗原結合部分を含む低比重リポタンパク質受容体関連タンパク質6ポリペプチド(LRP6)結合分子である場合、抗原結合部分が(a)配列番号:1のアミノ酸20-326;または(b)配列番号:1のアミノ酸286-324;のいずれかに含まれるか、またはいずれかと重複しているヒトLRP6(配列番号:1)のエピトープに結合し、モノクローナル抗体の抗原結合部分がWnt1 特異的であり、優先的にWnt1誘導シグナル伝達経路を阻害するが、Wnt3a誘導シグナル伝達経路を阻害しない(ii) 特異的にLRP6の第3のプロペラに結合するモノクローナル抗体の抗原結合部分を含む低比重リポタンパク質受容体関連タンパク質6ポリペプチド(LRP6)結合分子である場合、抗原結合部分が(c)配列番号:1のアミノ酸631-932;または(d)配列番号:1のアミノ酸889-929;のいずれかに含まれるか、またはいずれかと重複しているヒトLRP6(配列番号:1)のエピトープに結合し、モノクローナル抗体の抗原結合部分がWnt3および/またはWnt3a特異的であり、優先的にWnt3および/またはWnt3a誘導シグナル伝達経路を阻害するが、Wnt1誘導シグナル伝達経路を阻害しない、結合分子。

「本件明細書には、具体的な抗体の抗原結合断片Fabを得たことをうかがわせるプライベート番号・・・が記載されているものの、それらの具体的なFabの構造(アミノ酸配列)も、当該抗原結合断片が認識するエピトープ(LRP6中の数個のアミノ酸配列)も記載されていない(・・・実験結果が記載されていたと推測される図が全て欠落しているため、これらのFabが有する詳細な機能・特性の検証自体が事実上不可能である。)。・・・」

*機能的クレームの「分子」につき、サポート要件・実施可能要件×(過度の試行錯誤)

(サポート要件) 審決○⇒ 判決○ 《大鷹》 H30.12.27 (「プリミジン大合議判決」以後)



2. (2) 視点② : クレームの全範囲で「課題」を解決できる必要性

※権利者勝訴～機能的に表現された「抗体」(リーチスルークレーム)の事案

知財高判平成29年(行ケ)第10225号「プロタンパク質コンベルターゼ

スブチリシンケクシン9型(PCSK9)に対する抗原結合タンパク質」事件

【請求項1】 PCSK9とLDLRタンパク質の結合を中和することができ、PCSK9との結合に関して、配列番号67のアミノ酸配列からなる重鎖可変領域を含む重鎖と、配列番号12のアミノ酸配列からなる軽鎖可変領域を含む軽鎖とを含む抗体と競合する、単離されたモノクローナル抗体

「参照抗体と『競合する』抗体であれば・・・中和するものといえないとしても、本件訂正発明1は『・・・中和することができ』る抗体であることを発明特定事項とする・・・から、そのことは、上記認定を左右するものではない。」⇒サポート要件・実施可能要件○

=H29(ワ)16468<柴田、差止認容>～“競合するが結合中和抗体でない例外的な抗体は技術的範囲に属しない”として、被告の主張を斥けた。

*課題を解決できない“例外的な構成”をクレームから除く戦略の有用性？

Cf. 平成24年(行ケ)第10151号「高強度高延性容器用鋼板」事件(86頁)

Cf. 平成28年(行ケ)第10189号「光学ガラス」事件(87頁)

3. 発明の「課題」(・効果)のクレームアップ



★発明の「課題」(・「効果」)をクレームアップした場合、構成から必然でない限り、発明特定事項と認められている。(高石秀樹・別冊パテント15号「進歩性判断における『異質な効果』の意義」,2016)

⇒課題を解決できない“例外的な構成”をクレームから除く戦略の有用性？

上掲・知財高判平成29年(行ケ)第10225号「プロタンパク質コンベルターゼスブチリシンケクシン9型(PCSK9)に対する抗原結合タンパク質」事件

【請求項1】 PCSK9とLDLRタンパク質の結合を中和することができ、PCSK9との結合に関して、配列番号67のアミノ酸配列からなる重鎖可変領域を含む重鎖と、配列番号12のアミノ酸配列からなる軽鎖可変領域を含む軽鎖とを含む抗体と競合する、単離されたモノクローナル抗体

「参照抗体と『競合する』抗体であれば・・・中和するものといえないとしても、本件訂正発明1は『・・・中和することができ』る抗体であることを発明特定事項とする・・・から、そのことは、上記認定を左右するものではない。」⇒サポート要件・実施可能要件○

=H29(ワ)16468<柴田裁判長、差止認容>～“競合するが結合中和抗体でない例外的な抗体は技術的範囲に属しない”として、被告の主張を斥けた。

この他にも、クレームアップされた発明の「課題」(・「効果」)が発明特定事項として進歩性を判断した裁判例としては、例えば、①知財高判平成27年(行ケ)第10097号「発光装置」事件<大鷹裁判長>、②知財高判平成28年(行ケ)第10107号「乳癌再発の予防用ワクチン」事件<森裁判長>、③知財高判平成29年(行ケ)第10041号「熱間プレス部材」事件<高部裁判長>、④知財高判平成29年(行ケ)第10003号「...ドキシピン誘導体を含む局所的眼科用処方物」事件<高部裁判長>、等がある。

(サポート要件)審決○ ⇒ 判決× 《芝田》 Cf. 平成29年(行ケ)第10225号(104頁)★

3. 発明の「課題」(・効果)のクレームアップ

※権利者敗訴～クレームの全範囲で「課題」を解決できる必要がある(物の構造)

知財高判平成24年(行ケ)第10151号「高強度高延性容器用鋼板」事件

【請求項1】 重量%で、C:0.005～0.040%を含有し、JIS5号試験片による引張試験における0.2%耐力が430MPa以上、全伸びが15%以下で、10%の冷間圧延前後のJIS5号試験片による引張試験における0.2%耐力の差が120MPa以下で、引張強度と0.2%耐力の差が20MPa以上であることを特徴とする板厚0.4mm以下の高強度高延性容器用鋼板。

「本件訂正発明に係る容器用鋼板は、C:0.005～0.040%を含有し、容器に用いられるものである限り、各種の成分及び組成範囲を有する鋼板を包含する...

...発明の詳細な説明には、上記イ以外の成分及び組成範囲を有する鋼(例えば...)を用いて製造された鋼板が、『JIS5号試験片による引張試験における0.2%耐力が430MPa以上、全伸びが15%以下』及び『10%の冷間圧延前後のJIS5号試験片による引張試験における0.2%耐力の差が120MPa以下で、引張強度と0.2%耐力の差が20MPa以上』を満た(す)ことについては、何ら開示されていない。...

⇒炭素の重量%のみを限定した「合金」が、明細書に記載された組成以外でもクレーム所定の数値限定を満足することがサポートされていない

【注意】課題、効果(特性)の記載が、発明特定事項でないことが前提とされている。

※課題をクレームアップすることで、サポート要件を満たすか？

⇒平成24年(行ケ)第10151号「高強度高延性容器用鋼板」事件は、課題、特性(≒効果)の記載が発明特定事項でないことを前提とした。

平成28年(行ケ)第10189号「光学ガラス」事件<<鶴岡>>審決×⇒判決○は、数値限定発明も、実施例を超えた範囲のサポート要件を実質的に判断すべきとして無効審決を取り消したが、一般論として、クレームされた組成がクレームアップされた課題を高い蓋然性で満たすと認識できる必要があるとした。(※この裁判例は、特許庁審判部においても...)

【請求項1】屈折率(nd)が1.78以上1.90以下、アッベ数(vd)が22以上28以下、部分分散比(θ_g , F)が0.602以上0.620以下の範囲の光学定数を有し、質量%の比率で...であることを特徴とする光学ガラス。

「本願発明に係る特許請求の範囲...の記載は、光学ガラスを本願組成要件及び本願物性要件によって特定する...サポート要件に適合するものといえるためには、...本願組成要件で特定される光学ガラスが高い蓋然性をもって本願物性要件を満たし得るものであることを、発明の詳細な説明の記載や示唆又は本願出願時の技術常識から当業者が認識できることが必要というべきである。...」¹⁰⁶

※新たに見出した課題・効果・機序を、「用途」として特定する戦略

「課題」(・効果)のクレームアップと併せて検討する価値があるのは、新たに見出した課題・効果・機序を、「用途」として特定することである。

知財高判平成30年(行ケ)10036「IL-17産生の阻害」事件<森>は、公知の医薬組成物が疾患の治療薬として知られていたところ、同一疾患の治療薬であるが、公知作用でなく、新たに見出した作用を「用途」として特定した発明について、同発明の組成物を医薬品として利用する場合に、当該新たに見出した作用が必要な患者に対して選択的に利用するものであることを理由として、新規性を認めた。

「本件特許発明1は、T細胞を処理するための組成物の用途が『T細胞によるインターロイキン-17(IL-17)産生を阻害する』ためであると特定されているのに対し、甲3発明にはそのような特定がない点で相違する。…甲3発明の『T細胞を処理する』とは、従来から知られていたTh1誘導によるT細胞刺激を阻害することを指すものであって、甲3には、記載も示唆もされていない「T細胞によるインターロイキン-17(IL-17)産生を阻害する」ことを指すものではない…。」

本件特許発明1の「T細胞によるインターロイキン-17(IL-17)産生を阻害するため」という用途と、甲3発明の「T細胞を処理するため」という用途とは、明確に異なるものといえる。そして、このことは、本件優先日当時、IL-17の発現レベルを測定することが可能であったことによって左右されるものではない。」



IV. 知財高判(大合議)平成28年(行ケ)第10182号「ピリミジン誘導体」事件の理

＜判旨＞「原告は、…^解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???



IV. 知財高判(大合議)平成28年(行ケ)第10182号「ピリミジン誘導体」事件の理

＜判旨＞「原告らは、審決は、サポート要件^解の判断では、『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!

知財高判平成27年(行ケ)第10105号「オキサリプラチナム・・・製剤」事件<清水>

「サポート要件の判断において把握される本件発明の技術的意義については、あくまで、明細書の記載要件として、本件明細書及び本件出願時の技術常識から判断すべきものであり、明確性要件において述べたのと同様に、**出願経過**、審判における対応や外国語出願における原文を参酌することは相当でない。」

★知財高判平成29年(行ケ)第10129号「ライスミルク」事件<鶴岡>

⇒「**進歩性**」は、争点となっていない(異議取消理由でない)

「サポート要件の適否を判断する前提としての当該発明の課題についても、原則として、技術常識を参酌しつつ、発明の詳細な説明の記載に基づいてこれを認定するのが相当である。・・・(・・・サポート要件の適否に関しては、発明の詳細な説明から当該発明の課題が読み取れる以上は、これに従って判断すれば十分なのであって、出願時の技術水準を考慮するなどという名目で、あえて周知技術や公知技術を取り込み、発明の詳細な説明に記載された課題とは異なる課題を認定することは必要でないし、相当でもない。**出願時の技術水準等との比較は、行うとすれば進歩性の問題として行うべきものである。**)。」

⇒「**課題**」を抽象的に認定してサポート要件○、「**課題**」を具体的に認定して**進歩性**○とした裁判例は無い。(※「**課題**」を具体的に認定してサポート要件○、「**課題**」を抽象的に認定して**進歩性**○とした裁判例はある。平成29年(行ケ)第10036号「空気極材料」事件¹⁾○)

V. 考察(1/2)



外内出願では、明細書中に「課題」が記載されていないものがある。
⇒「課題」自体が主張立証対象。(Cf.均等論のマキサカルシートル大合議判決)

多くのケースで、明細書中に「課題」が何段階か記載されていたり、複数の「課題」が記載されている(ex.一般記載と実施例)。この場合、発明の「課題」がどのレベルで認定されるかが重要である。

⇒平成27年末頃から、平成30年5月の「ピリミジン」判決直前まで、サポート要件判断時に発明の「課題」を具体的に認定する裁判例が多く見られた。(この時期でも、判決内でサポート要件・進歩性が両方とも判断された裁判例は少なく、サポート要件の「課題」は明細書の記載に基づいて認定されている。進歩性〇のために必要なレベルという理由で、具体的な「課題」が認定されたものではない。)

Cf. 知財高判平成27年(行ケ)第10201号「容器詰飲料」事件

⇒進歩性(拡大先願)との関係で、本件発明の「課題」を必要以上に具体的に主張しないことが望ましい。パイオニア発明は、本件発明の「課題」を、必要以上に具体的に明細書中に記載しない方がよい。

V. 考察(2/2)



(発明の「課題」に関する、無効審判請求人側の“主張戦略”)

⇒ 進歩性、サポート要件、補正要件(新規事項追加)、実質的変更の各無効理由を通じて、特許権者が主張する「課題」の齟齬を突く。

① 進歩性を議論して、具体的な「課題」を主張する方向に誘導する。

⇒ ② 当該“具体的な「課題」”は、サポートされていないと主張する。

+ ③ 拡張分割/補正 ~ 「課題」の解決に直接関係する構成の削除

⇒ 分割/補正要件違反(新規事項追加)の主張(24頁)。

+ ④ 訂正 ~ 「目的、効果＝課題」変更 ⇒ 実質的変更の主張(37頁)

(発明の「課題」に関する、特許権者側の“出願戦略”・“主張戦略”)

⇒ 当初明細書の記載も、出願後のサポート要件の主張も、進歩性に必要がない高いレベルの「課題、目的、効果」を記載、主張しない。

※大合議判決は、(副)引用発明の認定の誤りのみならず、「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」は生じないと判示した。

⇒ 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!

ご清聴有難うございました！

(本資料の電子データを所望される方は、下記emailにご連絡下さい。)

発明・特許の売れ筋ランキング

Amazon.co.jpの売れ筋ランキング。ランキングは1時間ごとに更新されます。



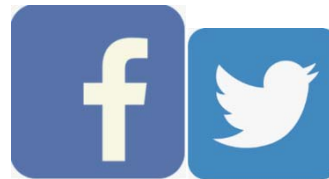
1.

論点別特許裁判例事典 第二版 (現代産業選書—知的財産実務シリーズ)

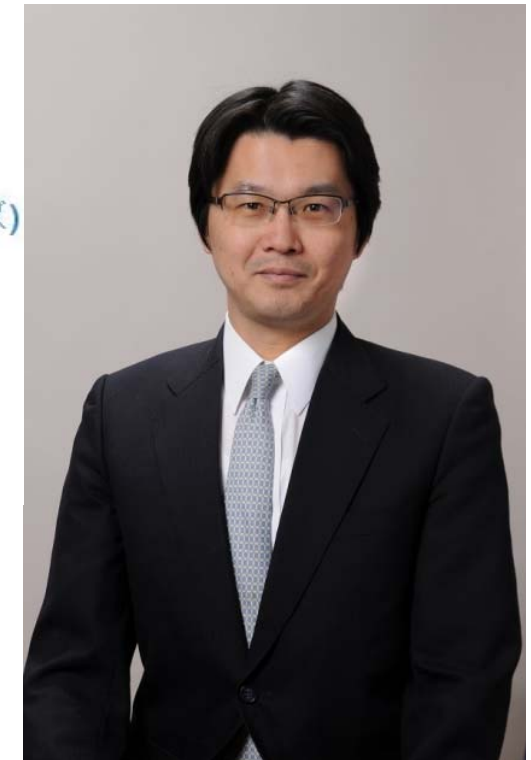
高石 秀樹

大型本

¥ 7,128 



[Twitter@CAL000000](https://twitter.com/CAL000000)



中村合同特許法律事務所

弁護士・弁理士・米国California州弁護士・

米国Patent Agent試験合格、高石秀樹

Tel : 03-3211-3437 (直通)、個人HP : <https://www.takaishihideki.com>

E-mail : h_takaishi@nakapat.gr.jp