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





【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、

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…。」

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

〈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を特許請求の 節囲に記載すると、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、 そのような発明を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 <u>判断を取り込むべきではない。・・</u>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。」

<u>⇒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???</u>

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

<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 **を薬を設定し,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

(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)審決O ⇒ 判決× ≪鶴岡≫ H29.4.17 (「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(物の構造)
- ※権利者敗軍~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ー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O. 1~O. 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。』(【OO27】)・『ステンレスと、白金(合金)とをAuーSn系はんだを使用して固着することにより、Agー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。』(【OO58】) …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 (「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)

※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

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。) 7

(サポート要件)審決O ⇒ 判決× ≪清水≫ H28.10.19 (「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
- ※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

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、総合評価が〇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なるか 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...*)

⇒<u>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,</u>

<u>総合評価が〇以上)で認定した。(Cf. 第一次判決はメカニズムを重視した。) ⁸</u>

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?9

(サポート要件)審決O ⇒ 判決× 《森》H29.10.26 (「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

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

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ー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ー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ー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。」

⇒ <u>色調変化を抑制する特定のメカニズム</u>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。) 11

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 O. O3~O. 25質量%、(B)炭素数2~7の飲用可能な脂肪族アルコールO. OOO4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...。」

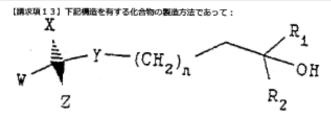
⇒物の発明と製造方法の発明とで、異なる「課題」が認定された。

<u>Cf. 均等論第1要件</u>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)

*

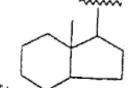
マキサカルシトール事件の請求項(製造方法)

【請求項13】



(式中、nは $1\sim5$ の整数であり; R_i および R_c は各々独立に、所能により置換された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 NR_c であり、Cこで

~~~~



#### (参考(1))

 $R_3$ は水素、C1 - C6アルキルまたは保護基であり;そして Z は、式:

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)

のCD環構造、式:

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。

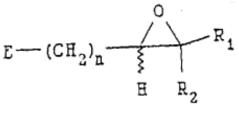
⇒「方法の発明」の方が、均等論が 認められ易い場合もあるかもしれない。

のステロイド環構造、または式:

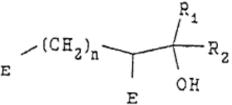
のビタミンD構造であり、Zの構造の各々は、1以上の保護または未保護の置換基および/または1以上の保護基を所望により有していてもよく、Zの構造の環はいずれも1以上の不飽和結合を所望により有していてもよい)



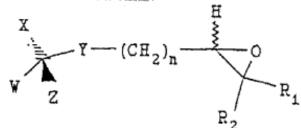
(式中、W、X、YおよびZは上記定義の通りである) を有する化合物を塩基の存在下で下記構造:



または



(式中、n、R<sub>1</sub>およびR<sub>2</sub>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適元剤で処理して化合物を販達すること;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O ⇒ 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はできない。...」

※対応するH27(行ケ)10261は、訂正要件〇/サポート要件×

# ⇒「<u>必要とする程度</u>/ご漏洩磁束を高める」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、サポート要件〇。

#### (サポート要件)審決O ⇒ 判決× ≪鶴岡≫ H29.2.22 (「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(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、<u>その表面の一部又は全部を、</u>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。)

# (まとめ/TIP)

知財高判(大合議)平成28年(行ケ)10182 「ピリミジン誘導体」事件(2018年4月13日)の 直前2年間は、本件発明の課題を発明の詳細 な説明の記載よりも具体的・限定的に認定し、 そのような「高いレベルの課題」が解決できる 記載がないとして、サポート要件×の裁判例が 頻出していた。

⇒「サポート要件(3)ピリミジン大合議判決後の傾向」で解説するとおり、この2年間の裁判所の傾向は現在では踏襲されていない!! 16