

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。

★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???

★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!!⁶

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「プリミジン」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が、請求項に係る発明の課題として不合理である。