

サポート要件

(3)プリミジン大合議 判決(2018年4月)後 プロパテントの傾向



【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…。」

★ 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!!⁴

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○**

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。⇒サポート要件〇

(サポート要件) 審決×⇒判決○ 《鶴岡》H30.12.6(「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～「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℃未満の温度(...)で焼成する場合を含むと解され得るが、1382℃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) 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**ことにより、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》 H30.12.27 (「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～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「...ドキシピン誘導体含有する局所的眼科用処方物」事件<高部裁判長>、等がある。

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。...」¹⁵

(まとめ／TIP)

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(2018年4月13日)後、
裁判所のサポート要件についての判断傾向は、
2016年以前と同じく、プロパテントである。

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

※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○

東京地判平成29年(ワ)第18184号「骨切術用開大器」事件<佐藤>

※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○

知財高判平成29年(行ケ)第10225号「PCSK9」事件<大鷹>

※機能・課題・効果のクレームアップは発明特定事項⇒サポート要件○ 16

「サポート要件と、本件発明の課題」全体としての考察(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トール大合議判決)

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。

「サポート要件と、本件発明の課題」全体としての考察(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!!