

サポート要件の意義に関する 検討 -平成17年大合議判決と平成22年飯村判決-

北海道大学大学院法学研究科 吉田広志



1. 記載要件(36条)の趣旨
2. サポート要件の実質化(平成17年大合議判決)
3. 平成22年飯村判決
4. 平成22年飯村判決以後の裁判例
5. まとめ



1. 記載要件の趣旨

特許法36条

- 4 前項第三号の発明の詳細な説明の記載は、次の各号に適合するものでなければならない。
 - 一 経済産業省令で定めるところにより、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その実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載したものであること。
 - 二 (略)
- 5 第二項の特許請求の範囲には、請求項に区分して、各請求項ごとに特許出願人が特許を受けようとする発明を特定するために必要と認める事項のすべてを記載しなければならない。(以下略)
- 6 第二項の特許請求の範囲の記載は、次の各号に適合するものでなければならない。
 - 一 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。
 - 二 特許を受けようとする発明が明確であること。
 - 三、四 (略)



1. 記載要件の趣旨

公開代償説・・・秘密にしようと思えば秘密にできる技術を公衆に提供する代償として、一定期間の排他権を与えることを正当化。



技術の内容が理解できる程度、特に**第三者**(競業者)が利用できる程度の明確性・具体性が要求されるべき。

⇒第三者からして、記述を読んでも、実施するために発明するのと同等の苦労を強いられるのでは意味がないから。



特許法の存在理由を公開代償説に求めるとすると、記載要件はその実質を担保する極めて重要な要件



1. 記載要件の趣旨

特許法36条の改正（平成6年改正・同7年施行）

<旧4項>

...(略)...発明の詳細な説明には、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**容易に**その実施をすることができる程度に、その発明の**目的、構成及び効果**を記載しなければならない。



<新4項>

経済産業省令で定めるところにより、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その実施をすることができる程度に**明確かつ十分に**記載したものであること。

目的・構成・効果の「3点セット」の緩和

⇒ 明細書記載の自由度拡大



1. 記載要件の趣旨

<旧5項>

…(略)…特許請求の範囲の記載…(略)…

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。**

2号 特許を受けようとする発明の構成に欠くことができない事項のみを記載した項に区分してあること。

3号 (略)

<新5項>

…特許請求の範囲には、…特許出願人が特許を受けようとする発明を特定するために必要と認める事項のすべてを記載しなければならない。(以下略)

<新6項>

…特許請求の範囲の記載は…

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。**

2号 特許を受けようとする発明が明確であること。

サポート要件については変更無し

※ サポート要件は昭和62年法改正(改善多項制)で導入。



1. 記載要件の趣旨

公開代償説からすると、実施可能要件は非常に重要(前述)。

しかし、サポート要件は??サポート要件はクレーム記述の問題であり、同要件が無くても公開された発明を実施することは可能の
はず。



サポート要件の存在理由・・・

- ・クレーム制度を採用したことから必要とされた要件
- ・排他権の代償、というからには、排他権の対象となっている発明が実施可能となっていなければならない。

したがって、両要件は、**理念としては異なる**要件か？



1. 記載要件の趣旨

平成6年改正は実施可能要件の緩和と、旧5項2号の「構成要件
的機能の担保」を拒絶理由から外すことが主眼。。。

サポート要件はマイナーな条文だった??

一部には、「発明の詳細な説明の冒頭部に、クレームをそのままべ
た書きすればサポート要件は満たされる」といった実務慣行。。。



しかし・・・ そんな要件に意味があるのか？



2. サポート要件の実質化

知財高判平成17・11・11[偏光フィルムの製造法](大合議判決)

【請求項1】…原反フィルムとして厚みが30～100 μm であり、かつ、熱水中での完溶温度(X)と平衡膨潤度(Y)との関係が下式で示される範囲であるポリビニルアルコール系フィルムを用い、かつ染色処理工程で1.2～2倍に、さらにホウ素化合物処理工程で2～6倍にそれぞれ一軸延伸することを特徴とする偏光フィルムの製造法。

$$Y > -0.0667X + 6.73 \dots (I)$$

$$X \geq 65 \dots (II)$$

但し、…

| | 実施例1 | 実施例2 | 比較例1 | 比較例2 |
|--------------|------------|------------|------------|------------|
| 完溶温度(X) (°C) | 71.6 | 72.0 | 74.5 | 75.3 |
| 平衡膨潤度(Y) | 2.4 | 2.2 | 1.6 | 1.6 |
| (Y)の範囲<計算値> | $Y > 1.95$ | $Y > 1.93$ | $Y > 1.76$ | $Y > 1.71$ |
| 水中退色温度 (°C) | 63 | 62 | 52 | 54 |



2. サポート要件の実質化

知財高判平成17・11・11[偏光フィルムの製造法](大合議判決)

いわゆるパラメータ発明について、実施例の不足を指摘してサポート要件違反(旧36条5項1号)を認めた審決を維持した判決。

...発明の詳細な説明に、当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる程度に、具体例を開示せず、本件出願時の当業者の技術常識を参酌しても、**特許請求の範囲に記載された発明の範囲まで、発明の詳細な説明に開示された内容を拡張ないし一般化できるとはいえないのに、...**(略)...その内容を特許請求の範囲に記載された発明の範囲まで拡張ないし一般化し、明細書のサポート要件に適合させることは、発明の公開を前提に特許を付与するという特許制度の趣旨に反し許されないというべきである。

※ 平成15年審査基準改定後



2. サポート要件の実質化

平成15年審査基準改訂

- …パラメータ発明の増加に伴い、行き過ぎをサポート要件で対応。詳細な説明とクレームに「実質的対応関係」求めた。

※パラメータ発明

- …「特性値を表す2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ものを構成要件とするもの」(前掲平成17年大合議判決)が一応の定義。。。



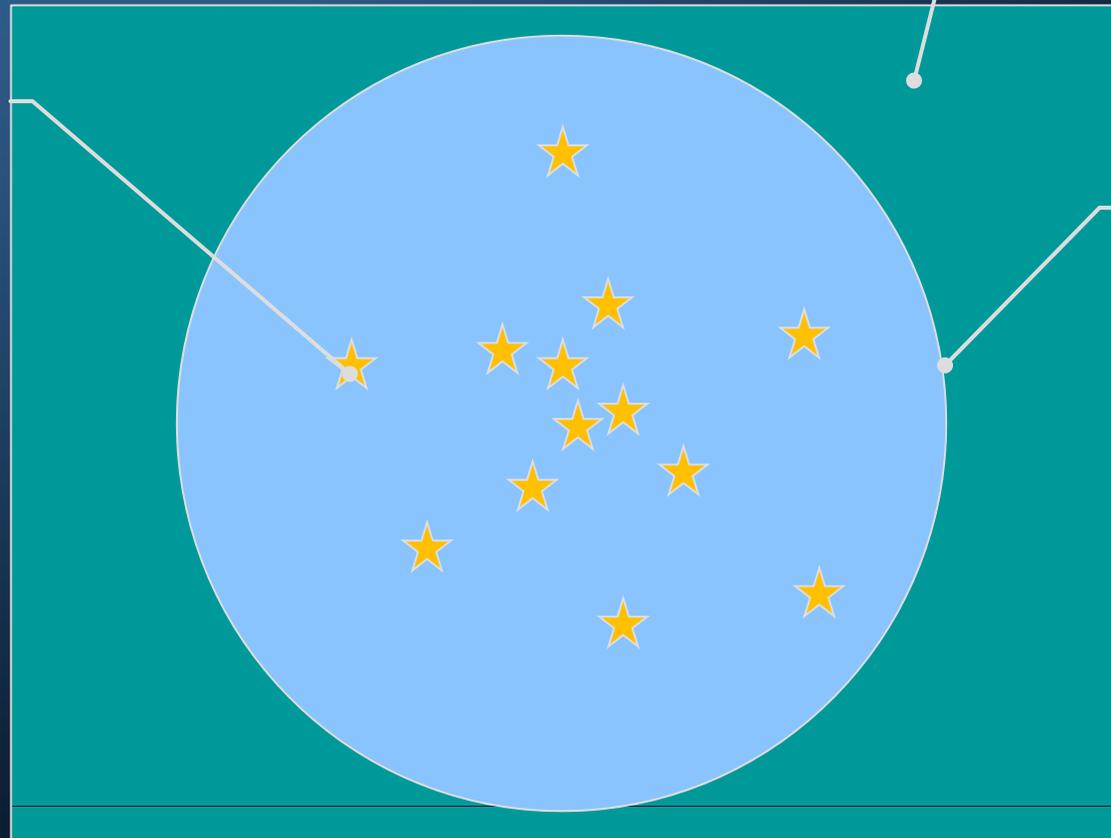
2. サポート要件の実質化

イメージ、のようなもの

詳細な説明

実施例

クレーム



記載要件を満たしている状態

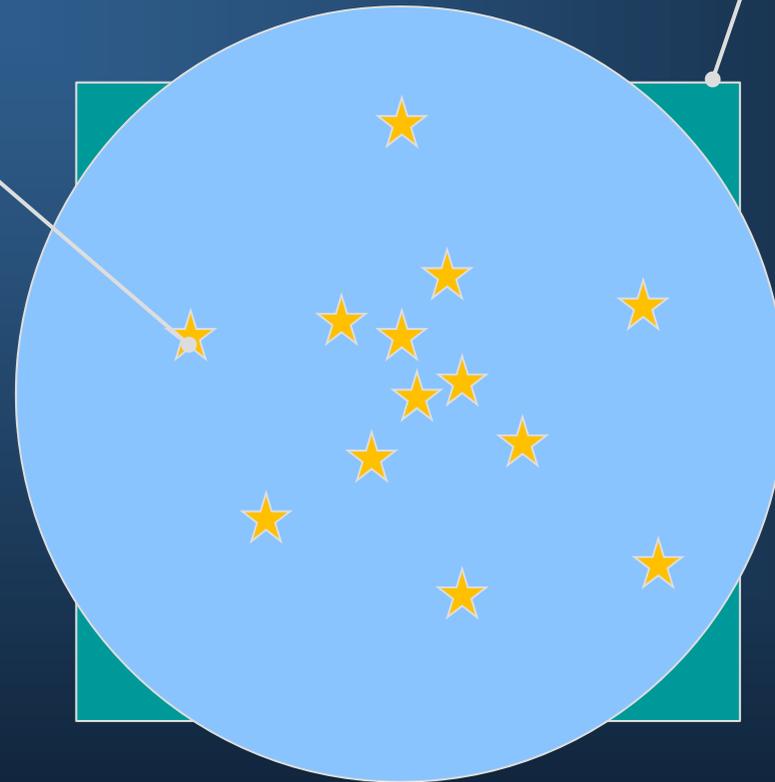


2. サポート要件の実質化

実施例

詳細な説明

クレーム



典型的なサポート要件違反



2. サポート要件の実質化

実施例なし

詳細な説明

クレーム

実施可能要件違反



2. サポート要件の実質化

実施例

詳細な説明

クレーム

サポート要件違反!!!

平成17年大合議判決



2. サポート要件の実質化

実施例

詳細な説明

クレーム

平成17年大合議判決



2. サポート要件の実質化

<補足情報>

- ・平成17年大合議判決は、対象となった審決(特許付与後異議申立)において、サポート要件違反のみならず実施可能要件違反も挙げられていた。
- ・平成17年大合議判決の対象となった特許は、平成5年出願であり、当然、平成15年改訂審査基準を踏まえた出願・審査ではない。
- ・平成17年大合議判決では、実施可能要件は審理されていない(サポート要件違反が認められる＝拒絶審決維持)。



2. サポート要件の実質化

平成17年大合議判決の評価・・・おおむね良好

平嶋竜太(筑波大学大学院教授)

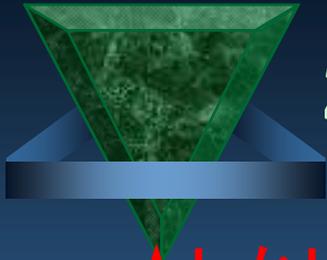
・・・サポート要件の“創設的再生”

これまで実施可能要件に混合・埋没していたサポート要件を、解釈論のレベルで“再生”した判決として高く評価。

その他、潮海久雄教授、茶園茂樹教授、眞壽田順啓教授などが好意的な意見。(否定的見解は見ない)

パラメータ発明だけではなく、**数値限定発明にも射程が及ぶ**とする見解が多数。

★しかし、実施可能要件違反で対応できたのではないか・・・？



2. サポート要件の実質化

★しかし、実施可能要件違反で対応できたのではないか・・・？

「特許請求の範囲に記載された発明の範囲まで、発明の詳細な説明に開示された内容を拡張ないし一般化できるとはいえないのに」



“クレーム全域にわたって実質的なサポートが必要”を求めていると考えると？ → 実施可能要件どう異なるのか？

逆に、実施可能要件は、クレームのすべての領域で実施可能≒実施例の記載を求められるのか？



3. 平成22年飯村判決

知財高判平成22・1・28(第3部判決)[フリバンセリン]

「…法36条6項1号の規定の解釈に当たり、『発明の詳細な説明において開示された技術的事項と対比して広すぎる独占権の付与を排除する』という同号の趣旨から離れて、法36条4項1号の要件適合性を判断するのと全く同様の手法によって解釈、判断することは、**同一事項を二重に判断することになりかねない**。仮に、発明の詳細な説明の記載が法36条4項1号所定の要件を欠く場合に、常に同条6項1号の要件を欠くという関係に立つような解釈を許容するとしたならば、同条4項1号の規定を、同条6項1号のほかに別個独立の特許要件として設けた存在意義が失われることになる。」

「…法36条6項1号の規定の解釈に当たっては、特許請求の範囲の記載が、発明の詳細な説明の記載の範囲と対比して、前者の範囲が後者の範囲を超えているか否かを必要かつ合目的な解釈手法によって判断すれば足り、…(略)…同条4項1号の要件適合性を判断するのと全く同様の手法によって解釈、判断することは許されないというべきである。」



3. 平成22年飯村判決

知財高判平成22・1・28(第3部判決)[フリバンセリン]

「審決は、…フリバンセリン類の性欲障害治療用薬剤としての『有用性を裏付ける薬理データ又はそれと同視すべき程度』の記載がされていないことのみを理由として、法36条6項1号所定の要件を満たしていないとするものである。」

「…**法36条6項1号は**、前記のとおり、『特許請求の範囲』と『発明の詳細な説明』とを対して、『特許請求の範囲』の記載が『発明の詳細な説明』に記載された技術的事項の範囲を超えるような広範な範囲にまで独占権を付与することを防止する趣旨で設けられた規定である。そうすると、『発明の詳細な説明』の記載内容に関する解釈の手法は、同規定の趣旨に照らして、『特許請求の範囲』が『発明の詳細な説明』に記載された技術的事項の範囲のものであるか否かを判断するのに、必要かつ合目的的な解釈手法によるべきであって、…『**発明の詳細な説明**』において**実施例等で記載・開示された技術的事項を形式的に理解**することで足りるというべきである。」



3. 平成22年飯村判決

知財高判平成22・1・28(第3部判決)

[フリバンセリン]の要点

- ・実施可能要件とサポート要件の判断手法は同じではない。
- ・サポート要件は広すぎる排他権の付与を防止するための要件。発明の詳細な説明中の記載(実施例)を、クレーム一般に拡張できるかどうかを判断する要件である。
- ・そのためには、発明の詳細な説明(実施例)で開示された内容を形式的に理解すれば足りる。
- ・審決は、開示の内容が不十分であることのみを理由として拒絶理由ありと判断しているが、詳細な説明の内容を形式的に理解してクレームとの対比を行っていないから、取消されるべきである。
- ・開示の充実度は、実施可能要件で判断すべき事項である。



3. 平成22年飯村判決

知財高判平成22・1・28(第3部判決)

[フリバンセリン]

「形式的に…」という意味は…

→ 技術的内容に深く踏み込まない、という意味ではなく、
クレームとの対比を省いて、単に記載の充実度をサポート
要件で測ることは違法だ、ということだろう。

その意味では、H17大合議判決とは対立する判決。
それを調整するために、H17大合議判決は特殊なパラ
メータ発明にのみ射程が及ぶ、という立場をとることで整
合を図っている。



3. 平成22年飯村判決

実施可能要件とサポート要件の関係について

＜裏表説＞（一般的な説??平成17年大合議判決）

実施可能要件は明細書の詳細な説明から、サポート要件はクレームを通して公開代償説の実質性を担保するために、両者は相互に補い合う関係であっていわば**コインの裏表の関係**にあり、特許性については両者を渾然一体として判断して構わない、という立場

＜分離説＞（フリバンセリン判決）

制定の趣旨が同一ではあったとしても、別建ての条文である以上要件としては相互に独立であり、サポート要件に関しては、クレームが詳細な説明に開示された範囲内に収まっているかを**形式的に判断すれば足り**、それ以上具体的な開示内容に踏み込む必要はない。



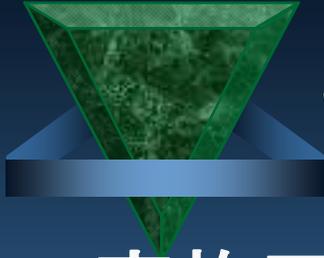
3. 平成22年飯村判決

実施可能要件とサポート要件の関係について

「裏表説」と「分離説」の違い

- … 詳細な説明や実施例の充実度をサポート要件で判断することを許す（裏表説）か許さないか（分離説）。

もちろん、拒絶理由が36条4項1号と6項1号の両方で出ている場合は、両説の違いは表面に出てこないが…フリバンセリン事件のように、サポート要件違反だけで審決している場合は問題となり得る。



3. 平成22年飯村判決

実施可能要件とサポート要件の関係について

「分離説」の主張

(1) 実施可能要件とサポート要件が別建ての条文で立法された以上、異なる趣旨・目的をもって解釈しなければならない。実施可能要件充足＝サポート要件充足、ならば1つの条文でよかったはずだ。

(2) サポート要件で明細書の充実度を判断するとなると、「広すぎるクレーム」を防止する条文が無くなってしまう。



3. 平成22年飯村判決

実施可能要件とサポート要件の関係について

「分離説」に対する疑問

(1)「異なる趣旨・目的をもって解釈」と言っても、基が公開代償説の実質性担保だとすると、区別をつけるのは限界もある。無理やり区別する実益はあるのか？

(2)サポート要件で明細書の充実度を判断するのと同時に「広すぎるクレーム」を防止することは可能ではないか？

(3)サポート要件の実質化をうたった平成17年大合議判決との整合性は？



3. 平成22年飯村判決

実施可能要件とサポート要件の関係について

「分離説」に対する疑問への再反論

(1) → 実施可能要件とサポート要件はそもそも趣旨が異なる。サポート要件は公開代償説から導かれるのではなく、クレーム制度採用の結果必要となる要件である。

(2) →

(3) → (判決では、)平成17年大合議判決はパラメータ発明を前提とする特殊な判決であり、射程外。H22判決の方が広範な射程を持つ。



4. 平成22年飯村判決以後の裁判例

<観点>

- ・説示(法解釈)において、「サポート要件は形式的判断である」と言及するか、または当てはめで実質的にそうしている判決があるか？
- ・サポート要件で明細書の充実度を判定している判決があるか？
- ・サポート要件の判断と同時に、実施可能要件を判断しているか？
- ・平成17年大合議判決はどの程度援用されているか？
- ・発明の種類、知財高裁のどの部の判決か？



4. 平成22年飯村判決以後の裁判例

知財高判平成22・4・27(第1部)[赤身魚類の処理方法]①

→サポート要件違反による特許無効審決を維持。

- ・ 平成17年大合議判決の説示に沿っているか？ → ○
- ・ 実施可能要件と同時に判断しているか？ → ×
- ・ 明細書の充実度をサポート要件で判定しているか？ → △

【請求項1】

「刺身，切り身，柵状のように消費者にそのまま提供できる形態の魚肉をパックに収納するパック収納工程と，前記魚肉を収納したパックの内部を魚肉の組織や細胞が変性しないように真空雰囲気にする真空処理工程と，前記真空処理工程の終了直後にパック内に20～50容積%の炭酸ガスと50～80容積%の酸素ガスとの混合ガスを充填して魚肉に接触させるガスの充填工程と，前記ガスと魚肉とが封入されたパックを前記ガスの充填工程の直後に密封するパック密封工程と，前記パック密封工程後の魚肉入りパックを5℃～10℃で30分～3時間維持する低温処理工程と，パック内に収納されている魚肉を急速冷凍して冷凍魚肉とする冷凍工程と，からなることを特徴とする赤身魚類の処理方法。」



4. 平成22年飯村判決以後の裁判例

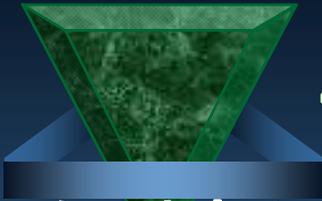
知財高判平成22・4・27(第1部)[赤身魚類の処理方法]①

→サポート要件違反による特許無効審決を維持。

「・・・実施例1では、ガスの充填工程で用いる炭酸ガスと酸素ガスの比率につき、それぞれ「20～50容積%」、「50～80容積%」という範囲で表記するのみで、具体的な容積%を特定して開示しておらず、低温処理工程での温度と時間も、「5～10℃」で「30分～3時間」という範囲で表記するのみで、**具体的な温度と時間を特定して開示しておらず**、いずれも特許請求の範囲の記載を引き写したにすぎないとも解されるものである・・・」

「・・・しかし、本件特許発明の赤身魚類が生身のものであって、・・・ガスの充填工程で用いる炭酸ガスと酸素ガスの比率や、低温処理工程での温度と時間は、実験を行うに際して必然的に特定の数値に設定するものであり、かつ、その数値を明細書に記載すること自体に技術的困難性は全くない。

そして、**これらの実際の数値を開示した実施例の記載のない明細書は、技術文献としての客観性を欠き**、これに接した当業者は、特許請求の範囲に記載された発明が前記課題を解決できるものとは認識できないというべきである。・・・」



4. 平成22年飯村判決以後の裁判例

知財高判平成22・4・27(第1部)[赤身魚類の処理方法]①

→サポート要件違反による特許無効審決を維持。

<コメント>

- ・サポート要件に関してはH22飯村判決後、最初の判決(H22飯村判決後に口頭弁論終結した事案)。
- ・実施例があいまいなことを指摘してサポート要件違反。
- ・しかし、実施可能要件違反や明確性要件違反を理由にすることもできたはず。サポート要件違反で判断したのは審決に対応するためだろう。



4. 平成22年飯村判決以後の裁判例

知財高判平成22・6・29(第3部)[シートベルト用ガイド「アンカー」]②

→新規性、進歩性、サポート要件違反を主張した特許維持審決を維持。

- ・ 平成17年大合議判決の説示に沿っているか？ → ×
- ・ 実施可能要件と同時に判断しているか？ → ×
- ・ 明細書の充実度をサポート要件で判定しているか？ → ×

※新規性・進歩性が主戦場で、サポート要件にはそれほど力が入っていない。



4. 平成22年飯村判決以後の裁判例

知財高判平成22・7・20(第1部)[容器]③

→進歩性、実施可能要件、サポート要件違反を主張した特許維持審決を維持。(取消訴訟では、進歩性は争っていない)

- ・ 平成17年大合議判決の説示に沿っているか？ → ？
- ・ 実施可能要件と同時に判断しているか？ → ○
- ・ 明細書の充実度をサポート要件で判定しているか？ → …

【請求項1】溶融金属を收容することができ、内外の圧力差を調節することにより、内部へ溶融金属を導入し、または外部へ溶融金属を供給することが可能で、運搬車輛により搭載されて公道を介してユースポイントまで搬送される容器であって、フレームと、前記フレームの内側に設けられる第1の熱伝導率を有する第1のライニングと、前記フレームと前記第1のライニングとの間に介挿され、前記第1の熱伝導率よりも低い第2の熱伝導率を有する第2のライニングと、配管とを有し、前記第1のライニングは、容器内底部に近い位置から容器上面側の露出部まで溶融金属の流路を内在し、当該流路と前記容器内の溶融金属が貯留される空間とを分離するゾーンでかつ容器上面側の露出部まで充填され、前記第2のライニングは、前記流路からみて前記容器内の溶融金属が貯留される空間とは反対側で、かつ前記流路を内在する第1のライニングの外側に配され、前記配管は、前記露出部の流路に接続され、先端の出入口が下向きであり、前記容器の上面部に開閉可能に設けられ、前記容器の内外を連通し、前記溶融金属を供給する際に前記容器内を加圧するための貫通孔が設けられ、閉じられたときに前記容器内部の気密を確保し、当該容器内に溶融金属を供給するに先立ち、開けられてガスバーナが容器内に挿入されて容器の予熱を行うためのハッチを有し、前記ハッチは、前記容器の上面部の中央に設けられ、かつ、前記貫通孔は、前記ハッチの中央、または中央から少しずれた位置に設けられていることを特徴とする容器。

【請求項3】請求項1又は請求項2に記載の容器であって、前記流路の有効内径は、65mmより大きく、85mmより小さいことを特徴とする容器。



4. 平成22年飯村判決以後の裁判例

知財高判平成22・7・20(第1部)[容器]③

→進歩性、実施可能要件、サポート要件違反を主張した
特許維持審決を維持。(取消訴訟では、進歩性は争っていない)

「(実施可能要件)・・・しかしながら、「導出圧力の最小化」は、本件特許発明においては付随的な目的にすぎない。・・・取鍋の標準的な大きさは一定の範囲で自ずから存在するものであり、逆に、単に「望ましい」事項を記載しているにすぎない部分においても、あらゆる大きさや種類のトラックに対して有効なすべてのパラメータを提供しなければならないとするのでは、特許権者や出願人に過大な要求をするものであって、相当ではない。」

「(サポート要件)・・・本件特許発明3の特許請求の範囲において、流路の有効内径以外のパラメータの記載がないとしても、特許請求の範囲において、発明の詳細な説明に記載されていない部分が生じてはいないから、特許請求の範囲において過大な記載をしていることにはならず、サポート要件には違反しないというべきである。」



4. 平成22年飯村判決以後の裁判例

知財高判平成22・7・20(第1部)[容器]③

→進歩性、実施可能要件、サポート要件違反を主張した
特許維持審決を維持。(取消訴訟では、進歩性は争っていない)

<コメント>

- ・ 原告としては、請求項3をパラメータ発明とみて、H17大合議判決の再現を狙ったものと見られるが、発明のポイントではない要素を好ましい範囲としてクレームアップしただけの請求項は、H17大合議判決とは事案違いと判断したものと思われる。



4. 平成22年飯村判決以後の裁判例

知財高判平成22・7・28(第2部)[光沢黒色系の包装用容器]④

→実施可能要件、サポート要件違反による特許無効審決を取消。

- ・ 平成17年大合議判決の説示に沿っているか? → △
- ・ 実施可能要件と同時に判断しているか? → ○
- ・ 明細書の充実度をサポート要件で判定しているか? → ×

【請求項2】(旧)

カーボンを0.3重量%から10重量%含有するポリエチレンテレフタレートを主成分とする固有粘度が0.55以上のシートからなり、前記シートの熱分析器の測定された昇温結晶化温度が128度以上、且つ、結晶化熱量が20mJ/mg以上のシート層と、前記シート層の少なくとも一方に層の厚みが5μm以上のポリエチレンテレフタレートの主成分とする外層のシートを用いた多層の光沢黒色系の包装用容器。



4. 平成22年飯村判決以後の裁判例

知財高判平成22・7・28(第2部)[光沢黒色系の包装用容器]④

→実施可能要件、サポート要件違反による特許無効審決を取消。

＜実施可能要件＞

クレームにはPETの固有粘度が規定されているが、明細書では、固有粘度の測定は、フェノール/テトラクロエタン(ママ)の混合溶媒で測定しているが、混合割合が記載されていないことを理由に要件違反とした審決に対し、JIS規格(5:5~6:4)およびJIS規格内の混合割合では測定値にほとんど差が出ないという実験成績証明書を考慮して、実施可能要件を認めた。

＜サポート要件＞

実施例での固有粘度や昇温結晶化温度は多層シートのそれであるが、クレームでは(単層)シートのそれであるため要件違反とした審決に対し、各層の主成分が共通し、同一の成型機で成型されており、表面層が主層に比べて薄いため、多層シートでも数値はほとんど変わらない蓋然性が高いことを理由に、サポート要件を認めた。



4. 平成22年飯村判決以後の裁判例

知財高判平成22・7・28(第2部)[光沢黒色系の包装用容器]④

→実施可能要件、サポート要件違反による特許無効審決を取消。

<コメント>

- ・H17大合議、H22飯村判決の影響を受けにくいタイプの事案？
- ・明確性要件でもできた？
- ・知財高判平成22・4・27[赤身魚類の処理方法]との違いは、実施例の具体性が高く、またやや正確な記載でない部分についても、おおよそ推定できたためと思われる。



4. 平成22年飯村判決以後の裁判例

知財高判平成22・7・28(第2部)[押し棒を有する電気スイッチ]⑤
→実施可能要件、サポート要件違反を認めなかった特許維持審決を維持。

- ・ 平成17年大合議判決の説示に沿っているか？ → ?~×
- ・ 実施可能要件と同時に判断しているか？ → ○
- ・ 明細書の充実度をサポート要件で判定しているか？ → ×

<コメント>

- ・サポート要件では、実施例がクレームに含まれるかどうかを単純にチェックしているだけ。H22飯村判決(の考え)に近い処理。
- ・ただし、実施可能要件を詳細に議論しているため、記載の充実度をサポート要件で判定する必要が無かった。



4. 平成22年飯村判決以後の裁判例

知財高判平成22・12・28(第3部)

[ケミカルメカニカルポリシング装置及び方法]⑥

→実施可能要件、サポート要件違反を認めなかった特許維持審決を維持。

- ・ 平成17年大合議判決の説示に沿っているか？ → ×
- ・ 実施可能要件と同時に判断しているか？ → ○
- ・ 明細書の充実度をサポート要件で判定しているか？ → ×

<コメント>

・サポート要件、実施可能要件、明確性要件を一体として判断。そもそも初めから勝敗は明らかな事案？



4. 平成22年飯村判決以後の裁判例

知財高判平成23・1・13(第2部)[熱交換チューブ]⑦

→実施可能要件、サポート要件違反を認めなかった特許維持審決を維持。

- ・ 平成17年大合議判決の説示に沿っているか？ → ?~△
- ・ 実施可能要件と同時に判断しているか？ → ○
- ・ 明細書の充実度をサポート要件で判定しているか？ → ○

【請求項1】

チューブ本体(17)とこのチューブ本体上に設けられた表面拡大要素からなる熱交換チューブ(16)であって、この表面拡大要素は、チューブ本体の外側に溶着されてチューブ本体から外向きに延在する多数のピン(18)から構成されており、前記チューブ本体と前記ピンとが共に炭素鋼から構成されている熱交換チューブ(16)において、チューブ本体(17)は少なくとも0.1%の炭素含有量を有する炭素鋼から構成され、ピン(18)は、0.03乃至0.05%の炭素含有量を有する材料から構成されていることを特徴とする熱交換チューブ。



4. 平成22年飯村判決以後の裁判例

知財高判平成23・1・13(第2部)[熱交換チューブ]⑦

→実施可能要件、サポート要件違反を認めなかった特許維持審決を維持。

「…明細書…には炭素含有率0.03%の炭素鋼をピンの材料に用いると熱交換チューブの熱伝達係数(熱伝導係数)が約4%大きくなる旨が、…それぞれ記載されている。

また、…には、ピンの材料を熱交換チューブ本体の材料よりも実質的に低い炭素含有率の炭素鋼で構成することによって、溶接接合部等に亀裂が生じるリスクが相当程度小さくなり、ピンの熱伝達効率、ひいては熱交換チューブ全体の熱伝達効率が増大する旨が記載されているから、ピンの炭素含有率を「0.03乃至0.05%」の数値範囲とすることによる作用効果が訂正明細書に記載されていることは明らかである。

したがって、…改正前の特許法36条5項1号に反しない。

…

なお、訂正明細書には前記のとおり、ピンの材料である炭素鋼の炭素含有率の数値範囲の技術的意義ないし臨界的意義が示されているところ、…本件発明は前記改正前の特許法36条4項にも反しない。」



4. 平成22年飯村判決以後の裁判例

知財高判平成23・1・13(第2部)[熱交換チューブ]⑦

→実施可能要件、サポート要件違反を認めなかった特許維持審決を維持。

<コメント>

- ・ 数値限定の臨界値の意義が詳細な説明から読み取れるかが争点。これをサポート要件違反(主として原告の主張)で争った事案。限定範囲が争点になったことでH17大合議判決の影響を受けたと見ることもできるが、原告側の主張枠組みにそのまま応答したと見ることもできる。実施可能要件は「添え物」的な判断。



4. 平成22年飯村判決以後の裁判例

知財高判平成23・1・31(第3部)[レベル・センサ]⑧

→実施可能要件、サポート要件違反を認めなかった特許維持審決を維持。

- ・ 平成17年大合議判決の説示に沿っているか? → ?~△
- ・ 実施可能要件と同時に判断しているか? → ○
- ・ 明細書の充実度をサポート要件で判定しているか? → ×

【請求項1】

ポンプ媒体のレベルに応じて電氣的駆動ポンプ中のモータを始動/停止するような電気機能の接続/切離し用のレベル・センサにおいて、中空本体内に配置したマイクロスイッチ(15)に接続された電気ケーブル(2)に自由懸垂状態に取付けられた中空本体を含み、前記スイッチは前期(判決注:「前記」の誤記。)中空本体内に配置した可動重りの助けにより接続/切離位置へ作動され、平衡重り(9)として設計された当該可動重りは中空本体内に2つの異なる終端位置の間で該平衡重りを通る軸線を中心として回転可能に支持され、前記平衡重りの表面の一つがマイクロスイッチ(15)を直接的に又は間接的に作動するように配置され、前記平衡重りの重量は、前記中空本体(1)、前記マイクロスイッチ(15)、平衡重り(9)、及び平衡重りを中空本体内に回転可能に支持する手段(5, 6, 7, 8)から成るセンサが空気によって囲まれている時該センサの全重量の少なくとも30%であり、前記平衡重り(9)は、前記センサが空気に囲まれて主垂直位置を取っている時に該センサの中空本体の外形の中心を通る垂直線の側方に重心(10)があり、かつ前記センサ全体の重心は前記垂直線に対し前記平衡重りの重心と同じ側方にあり、液体中に浸漬されているときセンサは垂直位置から傾きなお電気ケーブル(2)から自由懸垂状態にあることを特徴とするレベル・センサ。



4. 平成22年飯村判決以後の裁判例

知財高判平成23・1・31(第3部)[レベル・センサ]⑧

→実施可能要件、サポート要件違反を認めなかった特許維持審決を維持。

<コメント>

- ・ 注目の第3部判決だが、サポート要件に関し特段の説示は無い。クレーム中の「30%」という数値について、当事者がH17大合議判決に沿った主張をしたため、数値の技術的意義の有無につき、意義が有りサポート要件違反ではないという判断。
- ・ 実施可能要件は、クレームの別の要素について判断。
- ・ 記載要件の判断が当事者の主張の流れに引っ張られやすいことを示す好例か。



4. 平成22年飯村判決以後の裁判例

知財高判平成23・2・10(第4部)[接着剤]⑨

→実施可能要件、サポート要件違反を理由とする特許無効審決を一部維持、一部取り消し。

- ・ 平成17年大合議判決の説示に沿っているか？ → ×
- ・ 実施可能要件と同時に判断しているか？ → ○
- ・ 明細書の充実度をサポート要件で判定しているか？ → ×

【請求項1】

アルコキシシラン結合(Si-O-R)を有するシランカップリング剤(A)と、シランカップリング剤(A)が縮合したオリゴマーと、で構成されるシランカップリング剤(SCO)を含む接着剤であって(但し、Rは同一でも異なっていても良く、炭素数1~18の直鎖、または分岐鎖を有するアルキル基、シクロアルキル基、フェニル基、ベンジル基である。)、前記シランカップリング剤(SCO)が、シロキサン(Si-O-Si)結合を含み、かつ、前記シランカップリング剤(SCO)をGPC(ゲル透過クロマトグラフィー)測定した際に、シランカップリング剤(A)の単分子(A-1)と、シランカップリング剤(A)の2分子が縮合した分子(A-2)が、GPCの面積比で、(A-1):(A-2)=100:1~100を満たすことを特徴とする接着剤。



4. 平成22年飯村判決以後の裁判例

知財高判平成23・2・10(第4部)[接着剤]⑨

→実施可能要件、サポート要件違反を理由とする特許無効審決を一部維持、一部取り消し。

<コメント>

サポート要件に関して

・(A-1):(A-2)=100:1~100という数値限定部分について、実施例は実質2個。これはH17大合議判決と同じで、その影響か審決は要件違反。しかし判決は要件充足と判断。

・H22飯村判決が影響している可能性はある。ただし、本件はいわゆるパラメータ発明ではないため、単にH17大合議判決の射程外と考えた可能性もある。



4. 平成22年飯村判決以後の裁判例

知財高判平成23・2・10(第4部)[接着剤]⑨

→実施可能要件、サポート要件違反を理由とする特許無効審決を一部維持、一部取り消し。

<コメント>

実施可能要件に関して

- ・(A-1)と(A-2)のGPC面積比が発明のポイントであるところ、その測定条件が明細書に明示されていないことを理由に、実施可能要件違反とした。(製法クレームはGPC面積比が関係ないため、無効審決が取り消されている。)

- ・サポート要件は充足しているが、実施可能要件違反とした数少ない例(?)



4. 平成22年飯村判決以後の裁判例

知財高判平成23・2・28(第3部)[毛髪パーマメント再整形方法]⑩
→サポート要件違反を理由とする特許拒絶審決を取消。

- ・ 平成17年大合議判決の説示に沿っているか? → ×
- ・ 実施可能要件と同時に判断しているか? → ×
- ・ 明細書の充実度をサポート要件で判定しているか? → △

【請求項1】(1)ケラチン繊維に対して還元用組成物を適用する作業;及び、(2)ケラチン繊維を酸化する作業を少なくとも含み、更に作業(1)の前に、当該ケラチン繊維に対して、化粧品的に許容される媒体中に数平均1次粒子径が3乃至70nmの範囲の粒子を含むアミノシリコーンマイクロエマルジョンを含む前処理用化粧料組成物(但し、非イオン性両親媒性脂質を含まない)を適用することを特徴とする、ケラチン繊維のパーマメント再整形方法。

→審決は、実施例の質的な不十分さを指摘して、サポート要件違反をいう審決を取消。



4. 平成22年飯村判決以後の裁判例

知財高判平成23・2・28(第3部)[毛髪パーマネット再整形方法]⑩
→サポート要件違反を理由とする特許拒絶審決を取消。

「・・・「発明の詳細な説明」において、「実施例」として記載された実施態様やその他の記載を参照しても、限定的かつ狭い範囲の技術的事項しか開示されていないと解されるにもかかわらず、「特許請求の範囲」に、「発明の詳細な説明」において開示された技術的範囲を超えた、広範な技術的範囲を含む記載がされているような場合は、同号に違反するものとして許されない・・・。

以上のとおり、36条6項1号への適合性を判断するに当たっては、「特許請求の範囲」と「発明の詳細な説明」とを対比することから、同号への適合性を判断するためには、その前提として、「特許請求の範囲」の記載に基づく技術的範囲を適切に把握すること、及び「発明の詳細な説明」に記載・開示された技術的事項を適切に把握することの両者が必要となる。



4. 平成22年飯村判決以後の裁判例

知財高判平成23・2・28(第3部)[毛髪パーマネット再整形方法]⑩
→サポート要件違反を理由とする特許拒絶審決を取消。

<コメント>

- ・注目の第3部判決だが、H22判決と事案が異なり、サポート要件を「形式的に判断」という説示は再現されなかった。
- ・実施例において、適切な先行技術と比較されているかどうかで争いになり、審決の不当性を認めた。すなわち、発明の特徴を十分に示した記載かどうかを判断している。
- ・したがって、これも実施可能要件でも処理できたものと思われる。その意味では、サポート要件において記載の充実度を判断してはいけない、という第3部の先鋭さは失われたのか？



4. 平成22年飯村判決以後の裁判例

知財高判平成23・2・28(第3部)[収納ケース]⑪

→サポート要件違反を理由とする訂正拒絶の主張を否定した特許維持審決を維持。

- ・ 平成17年大合議判決の説示に沿っているか？ → ×
- ・ 実施可能要件と同時に判断しているか？ → ×
- ・ 明細書の充実度をサポート要件で判定しているか？ → ×

【請求項1】(訂正発明1)

・・・記録媒体用ディスクの収納ケースであって、・・・かつ前記保持板とカバー体とを閉じた状態におけるケースの厚みが略5.2mmであり、・・・ことを特徴とする記録媒体用ディスクの収納ケース。

→略5.2mmという限定的な数値について、技術的な説明が十分ではなくサポート要件違反との主張について・・・



4. 平成22年飯村判決以後の裁判例

知財高判平成23・2・28(第3部)[収納ケース]⑪

→サポート要件違反を理由とする訂正拒絶の主張を否定した特許維持審決を維持。

「特許法36条1項(ママ)1号は、技術を公開した範囲で、公開の代償として独占権を付与するという特許制度の目的に照らし、発明の詳細な説明において開示された技術的事項と対比して広すぎる独占権の付与を排除する趣旨で設けられたものであるから、同号の解釈に当たっては、特許請求の範囲の記載が、発明の詳細な説明に記載された技術的事項を超えるか否かを必要かつ合目的な解釈によって判断すれば足りると解される。」

「ケースの厚みについて略5.2mmという数字が選択された理由は、…推認される。略5.2mmという数字が選択された理由やその限界的意味は、訂正明細書の発明の詳細な説明には直接記載されていないが、前記の特許法36条1項(ママ)1号の趣旨に照らせば、本件において、**それらが直接記載されていないこと**をもって、**同号に反する理由とすることはできない。**



4. 平成22年飯村判決以後の裁判例

知財高判平成23・2・28(第3部)[収納ケース]⑪

→サポート要件違反を理由とする訂正拒絶の主張を否定した特許維持審決を維持。

<コメント>

- ・H22判決と直接のつながりがありそうな判決。記載の充実度をサポート要件で判断してはいけない、という第3部の特徴が現れている。
- ・特に、詳細な説明にサポートありとされたのは段落【0006】、【0010】、【0015】、【0016】であるが、このうち【0006】はいわゆる「クレームベタ書き」部であり、その他も図面の説明に近い。
- ・それでも、サポートとしては十分であるというのがこの判決の特徴。



4. 平成22年飯村判決以後の裁判例

知財高判平成23・3・24(第4部)[高圧縮フィルタートウベール]⑫

→サポート要件、実施可能要件、進歩性違反を理由とする特許無効の主張を否定した特許維持審決を維持。

- ・ 平成17年大合議判決の説示に沿っているか？ → ×
- ・ 実施可能要件と同時に判断しているか？ → ○
- ・ 明細書の充実度をサポート要件で判定しているか？ → ○

【請求項1】ベールの頂側部と底側部に妨害となるような膨張部分またはくびれ部分がない、梱包され、ブロック形態に高圧縮したフィルタートウのベールであって、

(a)前記ベールが、少なくとも300kg/立方メートルの梱包密度を有し；

(b)前記ベールが、機械的に自己支持する弾性梱包材料内に完全に包装され、かつこの材料は、対流に対して気密性を有する1つまたはそれ以上の接続部分を備えており、かつこの材料は、温度23℃、相対湿度75%で、DIN53, 380-Vに従って測定される空気に関するガス透過率が10,000立方センチメートル/(平方メートル・d・bar)未満であるフィルムであって；

(c)非開封状態のベールを水平面上に配置した状態で、平坦な板をベールの頂部に圧接させ、ベールの中心に対して垂直方向に100Nの力を作用させたとき、圧接板に対するベールの垂直投影に内接する最大の矩形の範囲内で、ベールの頂面における内接矩形内に位置する部分の少なくとも90%が、平坦な板から40mm以下離間する程度に、前記ベールの頂面および底面が平坦であり；

(d)前記ベールが、少なくとも900mmの高さを有しており；

(e)少なくともベールが梱包された後に、外圧に対して**少なくとも0.01barの負圧**がベールにかかっている、

ことを特徴とするフィルタートウのベール



4. 平成22年飯村判決以後の裁判例

知財高判平成23・3・24(第4部)[高圧縮フィルタートウベール]⑫
→サポート要件、実施可能要件、進歩性違反を理由とする特許無効の主張を否定した特許維持審決を維持。

<コメント>

- ・「少なくとも0.01barの負圧」という要素を捉えてパラメータ発明でありH17大合議判決の再現を狙った原告だが、判決では0.01barについての技術的意義は十分説明されており、実施例もあるとしている。
- ・実施可能要件でも別角度から同数値の意義を検討しており、判決が両者を厳密に区別しているとは言い難い。



4. 平成22年飯村判決以後の裁判例

知財高判平成23・4・26(第2部)[音響波方式タッチパネル]⑬

→サポート要件、実施可能要件違反を理由とする拒絶審決を維持。

- ・ 平成17年大合議判決の説示に沿っているか？ → ◎
- ・ 実施可能要件と同時に判断しているか？ → ×
- ・ 明細書の充実度をサポート要件で判定しているか？ → ○

【請求項1】

音響波の伝搬媒体としてのガラス基板を備え、接触位置に関する座標データを検知するためのタッチパネルであって、前記ガラス基板が、主成分としてのSiO₂と追加の成分とで構成され、追加の成分が、BaOの含有量が1.5重量%以下であり、ZrO₂およびSrOのうち少なくとも一方の成分を1重量%以上含むことを特徴とする、前記タッチパネル。

【請求項2】

前記追加の成分B₂O₃の含有量が1.5重量%以下である、請求項1記載のタッチパネル。

.....



4. 平成22年飯村判決以後の裁判例

知財高判平成23・4・26(第2部)[音響波方式タッチパネル]⑬

→サポート要件、実施可能要件違反を理由とする拒絶審決を維持。

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(知財高裁大合議部判決平成17年11月11日[平成17年(行ケ)10042号]参照)。

本願発明は、音響波方式タッチパネルに用いられるガラス基板の成分の含有量の数値範囲を特定している発明であるから、本願発明において、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か否かは、特許請求の範囲に記載された当該成分の含有量の数値範囲が、発明の詳細な説明に記載されており、当該成分の含有量の数値範囲により、発明の詳細な説明の記載に基づいて当業者が音響波減衰等の抑制等の課題を解決できると認識できるか否か、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音響波減衰の抑制等の課題を解決できると認識できるか否かを検討して判断すべきと解される。



4. 平成22年飯村判決以後の裁判例

知財高判平成23・4・26(第2部)[音響波方式タッチパネル]⑬

→サポート要件、実施可能要件違反を理由とする拒絶審決を維持。

表1

| | 透過率 | 減衰率 | 伝播速度 | 熱膨脹率 | 軟化点 | 密度 |
|------|-----|------|---------|---------|---------|------|
| 比較例1 | 91 | 0.57 | 125,000 | 8.5-9.0 | 720-735 | 2.49 |
| 比較例2 | 92 | 0.30 | 122,288 | 3.3 | 820 | 2.3 |
| 参考例1 | 92 | 0.24 | 120,000 | 9.5 | 708 | 2.56 |
| 参考例2 | 91 | 0.21 | 118,518 | 8.3 | 830 | 2.77 |
| 実施例1 | 90 | 0.18 | 124,700 | 8.3 | 843 | 2.77 |

BaO含量(wt%)

0%

0%?

2%

7%

0.2%

※ その他の数値についても、逐一検討している。



4. 平成22年飯村判決以後の裁判例

知財高判平成23・4・26(第2部)[音響波方式タッチパネル]⑬

→サポート要件、実施可能要件違反を理由とする拒絶審決を維持。

<コメント>

- ・H17大合議判決の「直系」。直接引用したのはこの判決が初。
- ・本件の実施例は1つ。いわゆるパラメータ発明ではないが、数値限定が重要な数値限定発明で、大合議の射程が及ぶと言われていたタイプの発明。強い影響下にあるといえる。
- ・実施可能要件は検討されていない。しかしこの要件でも拒絶できたのではないかと思われる。



4. 平成22年飯村判決以後の裁判例

知財高判平成23・7・21(第4部)[排気熱交換機]⑭

→サポート要件、明確性要件、進歩性違反の主張を否定した特許維持審決を維持。

- ・ 平成17年大合議判決の説示に沿っているか？ → ×
- ・ 実施可能要件と同時に判断しているか？ → ×
- ・ 明細書の充実度をサポート要件で判定しているか？ → ×

【請求項1】エンジンでの燃焼により発生した粒子状物質を含有する排気ガスと前記排気ガスを冷却する冷却水との間で熱交換を行うとともに、熱交換後の前記排気ガスを前記エンジン側へ流出する排気熱交換器において、
／内部を前記排気ガスが流れ、外部を前記冷却水が流れるステンレス製のチューブと、
／前記チューブ内に配置され、前記排気ガスと前記冷却水との間での熱交換を促進させるステンレス製のインナーフィンとを備え、
／前記インナーフィンは、前記排気ガスの流れ方向に略垂直な断面形状が、凸部を一方側と他方側に交互に位置させて曲折する波形状であって、前記排気ガスの流れ方向に平行な方向で部分的に切り起こされた切り起こし部を備えるオフセットフィンであり、
／前記断面形状にて、前記一方側と前記他方側のうちの同一側で隣り合う前記凸部の中心同士の距離であるフィンピッチの大きさを f_p とし、前記一方側と前記他方側のうちの同一側で隣り合う前記凸部と前記凸部との間でフィンによって囲まれた領域の相当円直径を d_e とし、前記切り起こし部の排気流れ方向での長さを L とし、前記断面形状における前記一方側の凸部から前記他方側の凸部までの距離であるフィン高さを f_h としたときに、
／前記フィンピッチの大きさが、 $2 < f_p \leq 12$ (単位:mm)／を満足する大きさであり、
／前記切り起こし部の排気流れ方向での長さ L が、 $f_h < 7$, $f_p \leq 5$ のとき、 $0.5 < L \leq 7$ (単位:mm)／ $f_h < 7$, $5 < f_p$ のとき、 $0.5 < L \leq 1$ (単位:mm)／ $7 \leq f_h$, $f_p \leq 5$ のとき、 $0.5 < L \leq 4.5$ (単位:mm)、または $7 \leq f_h$, $5 < f_p$ のとき、 $0.5 < L \leq 1.5$ (単位:mm)／であって、
／さらに、 $X = d_e \times L$ の 0.14 乗／ f_h の 0.18 乗としたときに、
／前記相当円直径 d_e および前記切り起こし部の排気流れ方向での長さ L が、前記粒子状物質が前記インナーフィンに堆積することを抑制するために、
／ $1.1 \leq X \leq 4.3$ ／を満足する大きさになっていることを特徴とする排気熱交換器



4. 平成22年飯村判決以後の裁判例

知財高判平成23・7・21(第4部)[排気熱交換機]⑭

→サポート要件、明確性要件、進歩性違反の主張を否定した特許維持審決を維持。

<コメント>

- ・様々なパラメータが絡んだ発明であるが、明細書の記載からパラメータや関数の意義が読み取れるとしてサポート要件を認めた。実施例が5つあったことが大きかったのだろう。
- ・H17大合議判決には一切触れていないことが特徴。化学分野ではないため、⑬と異なり事案不適合と考えたのかもしれない。あるいは、H17大合議判決を適用した上でサポート要件を認める初のケースになりたくなかったか？



4. 平成22年飯村判決以後の裁判例

知財高判平成23・7・21(第4部)[色変化情報提供方法]⑮

→サポート要件、明確性要件、補正要件、進歩性違反を理由とした拒絶審決を維持。

- ・ 平成17年大合議判決の説示に沿っているか？ → ×
- ・ 実施可能要件と同時に判断しているか？ → ○
- ・ 明細書の充実度をサポート要件で判定しているか？ → ×

【請求項1】：少なくとも一つの彩色商品の見本画像と、基準色画像 α を組込んで彩色商品カタログとし、この商品カタログをデジタル・データとしてコンピューターの記憶装置に格納し、／情報の送信元がこのデジタル・データをデジタル商品カタログXとしてインターネット情報通信システムを介して不特定多数の潜在消費者である情報の受信者に送信し、／デジタル商品カタログXを受信した前記受信者がデジタル商品カタログの受信データをデジタル画像X'として自己が所有する画像システムのモニタに表示し、／自己のシステムにおける選択機能を機能させずに、その画像中のデジタル化されており、送信に伴い色変わりしている前記基準色画像部分 α' の色調を、前記情報の受信者が自己が所有する前記基準色画像 α の色調に合致した色調に色補正することによって、この補正と同一条件で且つ同時にモニタ表示画像X'の α' 以外の他の部分の色調も補正することを特徴とする、彩色商品カタログの画像伝達における色変化情報の伝達方法。



4. 平成22年飯村判決以後の裁判例

知財高判平成23・7・21(第4部)[色変化情報提供方法]⑮

→サポート要件、明確性要件、補正要件、進歩性違反を理由とした拒絶審決を維持。

<コメント>

・クレーム要素の一部が詳細な説明で説明されていないためにサポート要件、実施可能要件ともあっさり否定された事案。勝敗は明らかだったと思われる。



4. 平成22年飯村判決以後の裁判例

知財高判平成23・9・7(第3部)[餅]①⑥

→サポート要件、明確性要件、実施可能要件、新規性、進歩性違反の主張を否定した特許維持審決を維持。

- ・ 平成17年大合議判決の説示に沿っているか？ → ×
- ・ 実施可能要件と同時に判断しているか？ → ○
- ・ 明細書の充実度をサポート要件で判定しているか？ → ×

<コメント>

・無効審判請求人側のクレームの語句解釈を前提にサポート要件違反を言うが、その前提を否定されているため、深い検討は行われていない。実施可能要件も同様。



4. 平成22年飯村判決以後の裁判例

知財高判平成23・9・7(第1部)[吸引カテーテル]⑰

→サポート要件、明確性要件、実施可能要件、進歩性違反の主張を否定した特許維持審決を維持。

- ・ 平成17年大合議判決の説示に沿っているか？ → ×
- ・ 実施可能要件と同時に判断しているか？ → ○
- ・ 明細書の充実度をサポート要件で判定しているか？ → ○

【請求項8】前記先端側シャフトの先端が斜め方向にカットされており、前記ガイドワイヤシャフトの先端部が該斜めカットされた前記先端側シャフトの最先端部に位置するか、もしくは該最先端部よりも先端側に突出して位置しており、前記先端側シャフトが斜めカットされている部分のカテーテル長手軸方向の長さをL1とし、前記ガイドワイヤシャフトの基端から前記先端側シャフトの最先端部までの長さをL2とした場合に、 $0.5 \leq L2/L1$ であることを特徴とする請求の範囲第1項から第7項のいずれかに記載の吸引カテーテル。



4. 平成22年飯村判決以後の裁判例

知財高判平成23・9・7(第1部)[吸引カテーテル]⑰

→サポート要件、明確性要件、実施可能要件、進歩性違反の主張を否定した特許維持審決を維持。

原告は、実施例に記載されているのは「 $L2/L1$ 」値が0.5であるときのみであり、0.5以外の場合の具体例は何ら示されていないから、実施可能要件違反やサポート要件違反である旨主張する。

しかし、本件発明8の「 $0.5 \leq L2/L1$ 」につき、実施例において、 $L2/L1$ の値が0.5の場合しか記載されていないとしても、直ちにサポート要件違反又は実施可能要件違反になるとはいえない。

そして、前記(1)ア(イ)のとおり、訂正明細書には、「 $L2/L1$ は0.5以上であることが好ましい。 $L2/L1$ が0.5よりも小さい場合、ガイドワイヤシャフト112と先端側シャフト103の接合部の面積が小さくなり、ガイドワイヤシャフト112が先端側シャフト103から剥離する危険性が高くなる。」(段落【0046】)と記載されているから、本件発明8が発明の詳細な説明にサポートされているのは明らかであり、また、上記「 $L2/L1$ は0.5以上である」という記載から、ガイドワイヤシャフト112と先端側シャフト103の接合部の構造(ガイドワイヤシャフト112と先端側シャフト103の位置関係)は明確であり、当業者が実施できる程度に明確かつ十分に記載されているといえる。



4. 平成22年飯村判決以後の裁判例

知財高判平成23・9・7(第1部)[吸引カテーテル]⑰

→サポート要件、明確性要件、実施可能要件、進歩性違反の主張を否定した特許維持審決を維持。

<コメント>

・③の判決と同様に、好ましい範囲をクレームアップした請求項については、サポート要件を厳しく見ない(実施例1つでもOK)とした判決。裁判所は、すべての要素についてH17大合議のような判断をするわけではないようだ。



4. 平成22年飯村判決以後の裁判例

知財高判平成23・9・29(第4部)[ヒートポンプ式冷暖房機]⑱

→サポート要件、実施可能要件、手続き違反の主張を否定した特許維持審決を維持。

- ・ 平成17年大合議判決の説示に沿っているか？ → ○
- ・ 実施可能要件と同時に判断しているか？ → ○
- ・ 明細書の充実度をサポート要件で判定しているか？ → ×

「特許請求の範囲の記載が、サポート要件に適合するものであるか否かについては、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、発明の詳細な説明に、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ないし示唆があるか否か、又は、その程度の記載や示唆がなくても、特許出願時の技術常識に照らし、当業者において、当該課題が解決されるものと認識し得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。」



4. 平成22年飯村判決以後の裁判例

知財高判平成23・9・29(第4部)[ヒートポンプ式冷暖房機]⑱
→サポート要件、実施可能要件、手続き違反の主張を否定した特許維持審決を維持。

<コメント>

・H17大合議判決の一般論の部分を引用。しかし、当てはめでは比較的シンプルに判断している。記載の充実度は、同時に主張された実施可能要件でもっぱら判断。



4. 平成22年飯村判決以後の裁判例

知財高判平成23・12・22(第4部)[重金属固定化処理剤]①9

→サポート要件、実施可能要件、新規性、進歩性違反の主張を否定した特許維持審決を維持。

- ・ 平成17年大合議判決の説示に沿っているか？ → ○
- ・ 実施可能要件と同時に判断しているか？ → ○
- ・ 明細書の充実度をサポート要件で判定しているか？ → ×

【請求項6】ピペラジン-N-カルボジチオ酸もしくはピペラジン-N, N'-ビスカルボジチオ酸のいずれか一方もしくはこれらの混合物又はこれらの塩からなる飛灰中の重金属固定化処理剤



4. 平成22年飯村判決以後の裁判例

知財高判平成23・12・22(第4部)[重金属固定化処理剤]⑱
→サポート要件、実施可能要件、新規性、進歩性違反の主張を否定した特許維持審決を維持。

<コメント>

- ・⑱とまったく同じく、H17大合議判決の一般論の部分を引用。しかし、当てはめでは比較的シンプルに判断している。記載の充実度は、同時に主張された実施可能要件でもっぱら判断。



5. まとめ

・H17大合議判決の影響が強いと思われる判決

… ①-1、⑦-2、⑬-2、⑱-4、⑲-4 (⑫-4、⑭-4)

・H22飯村判決の影響が強いと思われる判決

… ⑤-2、⑨-4、⑪-3

※ ただし、⑤、⑨については、審決段階から実施可能要件で明細書の充実度を測っているから、審決の流れに乗っただけかもしれない。



しかし…

第3部の判決すべてが[フリバンセリン]を引用し、「形式的判断」をしているわけではない(⑧、⑩)。すると、[フリバンセリン]は、クレイムとの対比を一切行わなかった審決を批判する目的を持った、非常に特殊な判決なのかもしれない？



5. まとめ

- ・またここ最近、第4部が新たな流れを作り出そうとしている可能性がある。パラメータ発明以外でもH17大合議判決の説示を引用しつつ、実際の当てはめではむしろH22飯村判決が狙ったシンプルな対比(⑪)を行っている。
- ・ただし、当事者がサポート要件一本で争ってきた場合に、明細書の充実度をサポート要件で測るかどうかは不明。
- ・実は、H17大合議判決の影響をもっとも受けているのは「当事者」。数値限定については、とりあえずサポート要件違反を指摘する“習わし”があるのか？多くが、事案違いとして裁判所で斥けられている。



5. まとめ

- ・裁判所はH17大合議判決の射程を比較的狭く解しており、好ましい範囲を単にクレームアップした事案(③、⑱)では、数値限定があっても実施例1つでサポート要件充足と見ている。
- ・このように、ある程度流れめいたものは読み取れるが、記載要件に関しては、当事者の主張や審決の枠組みに引っ張られて裁判所が判断する傾向が強く、H17大合議判決もH22飯村判決も、その時の裁判所に「いいように使われ」ている。
- ・すると、H17大合議判決とは、何だったのか？



5. まとめ

- ・実施可能要件とサポート要件は、明確性要件も含めて、条文間の垣根が低い。
- ・個々の裁判例における両要件の判断枠組みは、理論よりも、審決や当事者の主張に引っ張られる傾向が強い。
- ・論理的にも、また実務を踏まえても36条の3要件を一本化することは不可能ではないが、そうする積極的理由もまた見出しにくい。



おまけ

H17大合議判決

・・・篠原、塚原、佐藤、青柳、岡本

知財高裁第1部・・・塚原～中野

第2部・・・中野～塩月

第3部・・・飯村

第4部・・・滝澤



ありがとうございました。

Yoshida@Chizai

<http://homepage3.nifty.com/hokudai-takabee-IP/works/index.html>