

生田哲郎◎弁護士・弁理士／佐野辰巳◎弁護士

サポート要件の適否の判断において、出願時の技術水準を考慮して明細書に記載された発明の課題を認定した判断が誤りとされた事例

[知的財産高等裁判所 平成30年5月24日判決 平成29年（行ケ）第10129号]

1. 事案の概要

本件は異議申立てによる特許取消決定に対する決定取消請求事件です。

異議決定は、本件発明は本件明細書の発明の詳細な説明に記載されたものではない、すなわち、本件明細書の記載からは、特許請求の範囲に記載された数値範囲の全範囲にわたって本件発明の課題を解決できることが認識できないから、特許法36条6項1号の要件（サポート要件）を満たしていないとして、特許取消決定をしました。

本件は、異議決定における本件発明の課題の認定が主な争点になりました。

2. 本件発明

本件特許の訂正後の請求項1に記載の発明（本件発明1）は次のとおりです。

「米糖化物、及び γ -オリザノールを1～5質量%含有する米油を含有するライスミルクであって、当該米油を0.5～5質量%含有するライスミルク」

3. 本件異議決定の要旨

本件発明は、本件明細書の発明の詳細な説明に記載されたものではない。すなわち、本件明細書の記載からは、 γ -オリザノールを1～5質量%含有す

る米油全てについて、それぞれライスミルクへの含有量が0.5～5質量%の全範囲にわたって、本件発明1の課題を解決できることまでは認識できない。したがって、特許法36条6項1号の要件（サポート要件）を満たしておらず、本件発明に係る特許は、特許法113条4号により取り消されるべきである。

4. 原告が主張する取消事由の要点

原告は、次のような取消事由1～3を主張しました（取消事由3は省略）。

(1) 取消事由1（判断手法の誤り）

異議決定は、知財高裁平成17年11月11日特別部判決（偏光フィルム事件大合議判決。以下、大合議判決）が示す基準を本件に適用したものであるが、大合議判決はパラメータXとパラメータYが2つの式を満足するという複雑な関係が課題解決のために不可欠であった特殊なケースであるのに対し、本件発明1の「米油中の γ -オリザノール含有量1～5質量%」および「ライスミルク中の米油含有量0.5～5質量%」のいずれの数値限定も、本件発明の課題解決に不可欠ではなく、望ましい数値範囲にすぎない。よって、本件発明に大合議判決の判断基準を適用することはできない。

(2) 取消事由2（課題の認定の誤り）

本件明細書に記載されているとおり、本件発明の課題は、「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」であり、同課題は、「米糖化物及び米油を含有する食品」によって解決される。

これに対し異議決定は、本件発明1の課題は、「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、有意な「差を有することを認識できることが必要」と認定した。しかし、かかる異議決定の認定は誤りである。

ア。異議決定は、甲1に記載の「米油を2重量%含有するライスミルク」および甲8に記載の「一般の米油が γ -オリザノールを0.1～0.5質量%含有すること」が周知であると認定したが、甲1および甲8には公知技術が記載されているにすぎない。

特許法36条6項1号において、課題が解決できる範囲のものであるか否かの判断に、公知技術を考慮することが必要であること、および、公知技術を参照して課題が変動し得ることの法的根拠は全くない。課題は、出願当初の

明細書に従って決定されるべきである。

イ、特許取消理由がγ-オリザノールの含有割合に技術的特徴があるとの認定に依拠していることが明らかである。

しかし、そもそも、サポート要件の適否判断に、「技術的特徴」ないし「特別な技術的特徴」などという、法的な根拠がない要件を持ち込むこと自体が誤りである。

5. 被告の反論の要点

被告は取消事由に対して次のような反論をしました。

(1) 取消事由1

大合議判決が示した、「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ぬとの要件は、原告が主張する特殊なケースであるか否かにかかわらず、適用されるものである。

(2) 取消事由2

発明が解決しようとする課題とは、出願時の技術水準に照らして未解決であった課題であるから、異議決定においては明細書の記載および実施例から原告主張のとおり「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」を課題として認定したうえで、上記周知技術を（本件出願時の技術水準を示すものとして）参酌するなどして、本件発明1の課題を認定したものであり、原告の主張するように、公知技術を参酌して本件発明1の課題を認定したのではない。

また、発明が解決しようとする課題

とは、出願時の技術水準に照らして未解決であった課題であるから、本件発明1の「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」という課題は、本件出願時の技術水準を構成する米糖化物含有食品（具体的には、実施例1-1のライスミルク）に比べて、コク、甘味、おいしさ等を有する米糖化物含有食品を提供することであるというべきである。

6. 裁判所の判断

(1) 取消事由1

「特許請求の範囲の記載が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又はその示唆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と解するのが相当である。

原告は、上記判断基準は『特殊なケース』にのみ当てはまるものであって、本件においては当てはまらない（考慮すべきでない）と主張するが、同判断基準が、原告が主張するような『特殊なケース』にのみ妥当するものではなく、特許発明一般に関するものであることは、上記の立法趣旨からして明らかというべきである。

したがって、原告の主張は採用できない]

(2) 取消事由2

「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」

明細書の「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」。

「これに対し、異議決定は……『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』と認められる……と、一旦は上記……と同様に本件発明1の課題を認定しながら、最終的なサポート要件の適否判断に際しては、『本件発明1の課題は、……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優位な差を有するものを提供することである（る）』とその課題を認定し直し」ている。

「この点について、被告は、発明が解決しようとする課題とは、出願時の技術水準に照らして未解決であった課題であるから、本件発明1の『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』という課題は、本件出願時の技術水準を構成する米糖化物含有食品（具体的には、実施例1-1のライスミルク）に比べて、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……と主張する。

確かに、発明が解決しようとする課題は、一般的には、出願時の技術水準に照らして未解決であった課題であるから、発明の詳細な説明に、課題に関する記載が全くないといった例外的な事情が

ある場合においては、技術水準から課題を認定するなどしてこれを補うことも全く許されないではないと考えられる。

しかしながら、記載要件の適否は、特許請求の範囲と発明の詳細な説明の記載に関する問題であるから、その判断は、第一次的にはこれらの記載に基づいてなされるべきであり、課題の認定、抽出に関しても、上記のような例外的な事情がある場合でない限りは同様であるといえる。

したがって、出願時の技術水準等は、飽くまでその記載内容を理解するために補助的に参酌されるべき事項にすぎず、本来的には、課題を抽出するための事項として扱われるべきものではない（換言すれば、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。）]

「したがって、異議決定が課題を……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」

7. 考察

(1) 判断手法

本件では、大合議判決で示された判断基準が本件発明に適用できるか否か

が争いになりました。特許請求の範囲に記載の発明が、「発明の詳細な説明の記載又はその示唆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」という判断基準は、特殊なパラメータ発明に固有の問題ではありませんから、大合議判決で示された判断基準を本件発明に適用することは妥当でしょう。

(2) 課題の認定

大合議判決の判断基準を適用すると、サポート要件の適否を判断するためには、「当該発明の課題」を正しく認定する必要があります。

異議決定では、「当該発明の課題」を「出願時の技術水準に照らして未解決であった課題」とし、出願時の技術水準を考慮して「当該発明の課題」を認定しました。しかし、サポート要件は、特許請求の範囲に記載された発明が明細書の発明の詳細な説明に記載されたものであるか否かが問題となるのですから、サポート要件の判断に用いる「当該発明の課題」の認定も明細書の記載を基準に認定すべきでしょう。

仮に「当該発明の課題」が、出願時に既に解決済みのものであったとしても、進歩性の問題として考慮すれば十分ですから、サポート要件の判断に用いる「当該発明の課題」を「出願時の技術水準に照らして未解決であった課

題」と狭く解釈する必要はありません。したがって、「出願時の技術水準等は、飽くまでその記載内容を理解するために補助的に参酌されるべき事項」とする本件判決の判断は妥当でしょう。

他方で、サポート要件の判断における「当該発明の課題」の認定と似て異なる場面として、均等論の第1要件（非本質的要件）で特許発明の本質的部分を認定する際の「特許発明の課題」の認定があります。知財高裁平成28年3月25日特別部判決（マキサカルシトール事件大合議判決）では、特許発明の本質的部分の認定の際に、特許発明の課題および解決手段とその効果を把握するものとし、その課題は「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……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」認定するとしています。

均等論の判断では、特許発明と被疑侵害物（イ号物件）を対比しますから、明細書の記載、すなわち出願人の主観的な認識、ではなく、客観的に見た従来技術を参酌して「発明の課題」を把握することが必要になります。特許請求の範囲記載の発明と明細書の記載を対比するサポート要件適否の判断と、特許発明とイ号物件を対比する均等論の判断では、「発明の課題」の認定手法が異なることになります。

いくたてつお

東京工業大学大学院修士課程修了。技術者としてメーカーに入社。弁護士・弁理士登録後、もっぱら、国内外の侵害訴訟、ライセンス契約、特許・商標出願等の知財実務に従事。この間、米国の法律事務所勤務し、独国マックス・プランク特許法研究所に在籍。

さのたつみ

1989年東北大学大学院理学修士課程修了後、化学メーカーに入社し、特許担当者として勤務。2007年弁護士登録後、インテックス法律特許事務所に在籍。