

事例研究1 テーマ3 (特許化学)

サポート要件

論 点	<p>論点1：本件発明のクレーム範囲をカバーする実施例が不足している場合、サポート要件適否判断において重要となる事項は何か</p> <p>論点2：技術常識などを考慮してもサポート要件が充足されないとする分水嶺はどこなのか</p>
主 な 参考審判決	<ul style="list-style-type: none"> 参考判決①：知財高判令和5年6月15日(令和4年(行ケ)第10059号、「ガラス、プレス成形用ガラス素材」事件)(無効2020-800117) 参考判決②：知財高判平成29年10月25日(平成28年(行ケ)第10189号、「光学ガラス」事件)(不服2015-008434) 参考判決③：知財高判令和6年8月7日(令和5年(行ケ)第10019号、「アトピー性皮膚炎を処置するための方法」事件)(無効2021-800003) 参考判決④：知財高判平成28年7月19日(平成27年(行ケ)第10099号、「白色ポリエステルフィルム」事件)(無効2012-800177) 参考判決⑤：知財高判平成29年6月29日(平成28年(行ケ)第10064号、「ポリビニルアルコール系重合体フィルム」事件)(無効2015-800090) 参考判決⑥：知財高判平成29年8月8日(平成28年(行ケ)第10269号、「高純度羅漢果配糖体を含有する甘味料組成物」事件)(無効2015-800185) 参考判決⑦：知財高判平成28年10月19日(平成26年(行ケ)第10155号、「減塩醤油類」事件)(無効2013-800113)

1. 関連する審判決の概要

(1) 参考判決①：知財高判令和5年6月15日(令和4年(行ケ)第10059号、「ガラス、プレス成形用ガラス素材」事件)
【サポート要件○】

【請求項1】(本件発明1)

質量%表示にて、

A① B_2O_3 と SiO_2 との合計含有量が21～32質量%、
・・・

A⑫・・・、であり、

B 液相温度が1140℃以下であり、

C ガラス転移温度が672℃以上であり、

D 屈折率 n_d が1.825～1.850の範囲であり、

E かつアッベ数 v_d が41.5～44である酸化物ガラスであるガラス(但し、 B_2O_3 含有量が22.380質量%であり、・・・を除く)。

※本件明細書には、本件発明の要件を全て満足する実施例はなく、本件明細書に記載された参考例1～33のうち12例が、本件組成要件の全てと、本件物性要

件のうち、構成要件C (ガラス転移温度) 以外の3つの構成要件を満たす具体例となっている。

原告は、本件組成要件(A①~⑫及びEの「アッベ数 v_d が41.5~44である」を除く部分)と本件物性要件(B~D及びEの「アッベ数 v_d が41.5~44である」の部分)を同時に満たす実施例が明細書中に1つも記載されておらず、各成分の組合せについて具体的にどのような構成とすれば本件発明の規定する物性を満たすガラスを得られるかが示されていないため、当業者としては、試行錯誤の出発点を絞り込むことすらできないまま、どのような構成変更を行えば、本件組成要件と本件物性要件の全てを満たすことができるのかを本件明細書から理解することができないと主張した。

判決は、まず、本件発明の課題について、「色収差の補正、光学系の高機能化、コンパクト化のために有用な光学素子用の材料となる、屈折率 n_d が1.800ないし1.850の範囲であり、かつアッベ数 v_d が41.5ないし44の範囲にあり」「安定供給可能とするため、希少価値の高いGd、Taのガラス組成に占める割合が低減されており」「近赤外域に吸収を有し、ガラスの比重を増大させる成分であるYbのガラス組成において占める割合が低減されており」「熱的安定性に優れていてガラスを製造する過程での失透が抑制され」「機械加工に適するガラスを提供すること」と認定し、本件組成要件と本件物性要件を満たすガラスは本件発明の課題を解決しうると認定した。その上で、判決は、本件組成要件と本件物性要件とを満たすガラスが製造可能であることについて裏付けを要するとした。

この裏付けがされているかの検討において、判決は、光学ガラス分野においては、光学ガ

ラスを製造する通常の手順として、既知の光学ガラスの配合組成を基本にして、その成分の一部をターゲットとなる物性に寄与することが知られている成分に置き換える作業を行い、ターゲットではない他の物性に支障が出ないように複数の成分の混合比を変更するなどして試行錯誤を繰り返すことは技術常識であると認定した。

さらに判決は、当業者であれば、本件明細書には本件発明1の物性要件を満たすような成分調整の方法が説明されていると理解できるから、構成要件C (ガラス転移温度) 以外の全ての構成要件を充足する参考例1から、当業者が転移温度に着目してこれに関する成分の調整を図ろうとすることは自然なところであり、本件明細書には、各成分と作用についての説明を基に、A①及びA⑦の SiO_2 を増量し、又はA⑫の ZnO を減量する成分調整することにより、各参考例のガラス転移温度を本件物性要件を充足する範囲内に調整できることが説明されているといえ、光学ガラス分野の当業者であれば、技術常識である通常の試行錯誤手順を行うことで本件組成要件及び本件物性要件を満たすガラスが得られ、それにより本件発明の課題を解決できると認識できるものといえと判示した。

(2) 参考判決②：知財高判平成29年10月25日(平成28年(行ケ)第10189号、「光学ガラス」事件)【サポート要件(審理不尽)】

【請求項1】(本願発明)

屈折率(n_d)が1.78以上1.90以下、アッベ数(v_d)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
 SiO_2 を10%以上40%以下、

Nb₂O₅を40%超65%以下、
 ……
 含有し、
 B₂O₃の含有量が0~20%、
 ……
 であり、
 TiO₂/(ZrO₂+Nb₂O₅)が
 0.20以下であり、
 SiO₂、B₂O₃、TiO₂、ZrO₂、
 Nb₂O₅、WO₃、ZnO、SrO、Li₂O、Na₂Oの合計含有量が90%
 超であることを特徴とする光学ガラス。

※本件明細書には、本願組成要件を満たす計38の実施例に係る組成物が、本願物性要件の全てを満たすことが示されているが、これらの組成物の組成は、本願組成要件に規定された各成分の含有比率、「TiO₂/(ZrO₂+Nb₂O₅)の値」及び「SiO₂、B₂O₃、TiO₂、ZrO₂、Nb₂O₅、WO₃、ZnO、SrO、Li₂O、Na₂Oの合計含有量」の各数値範囲の一部のものでしかなく、上限から下限までの数値範囲を網羅するというものではない。

判決は、本願物性要件は、「高屈折率高分散であって、かつ、部分分散比が小さい光学ガラスを提供する」という本願発明の課題を、「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(θg, F)が0.602以上0.620以下」という光学定数により定量的に表現するものであって、本願組成要件で特定される光学ガラスを、本願発明の課題を解決できるものに限定するための要件ということができるとした。

本願出願時における光学ガラスの技術分野の技術常識として、判決では、「ターゲットとされる物性を有する光学ガラスを製造する

に当たり、当該物性を有する光学ガラスの配合組成を明らかにするためには、既知の光学ガラスの配合組成を基本にして、その成分の一部を、当該物性に寄与することが知られている成分に置き換える作業を行い、ターゲットではない他の物性に支障が出ないように複数の成分の混合比を変更するなどして試行錯誤を繰り返すことで当該配合組成を見出すのが通常行われる手順であること」を認定した。

そして、本願明細書の発明の詳細な説明には、ガラス形成における本願組成要件に規定される各成分の効果や弊害、当該成分の好ましい含有比率の範囲として、本願組成要件が規定する数値範囲がそれぞれ記載されているから、発明の詳細な説明の記載を総合してみれば、本願組成要件と本願物性要件との関係に関して理解可能といえ、また、発明の詳細な説明の記載から、本願物性要件を満たす光学ガラスを得るには、「Nb₂O₅成分を40%超65%以下の範囲で含有し、かつ、TiO₂/(ZrO₂+Nb₂O₅)を0.2以下とする」ことが特に重要であることを理解するものといえるから、これらの条件を維持しながら、光学ガラスの製造において通常行われる試行錯誤の範囲内で上記のような成分調整を行うことにより、実施例として具体的に示された組成物に係る数値範囲を超える組成を有するものであっても、高い蓋然性をもって本願物性要件を満たす光学ガラスを得ることが可能であることも理解し得ると判示した。

さらに判決は、「本願組成要件に規定された各数値範囲のうち、実施例として具体的に示された組成物に係る数値範囲を超える組成を有するものであっても、高い蓋然性をもって本願物性要件を満たす光学ガラスを得ることができる」ことを当業者が「認識し得る範囲が、本願組成要件に規定された各成分の各数値範囲の全体(上限値や下限値)にまで及ぶものといえるか否かについては、成分ごとに、

その効果や特性を踏まえた具体的な検討を行うことによって判断される必要がある」と指摘して、実施例として示された各数値範囲が本願組成要件に規定された各数値範囲の一部にとどまることをもって直ちに本願のサポート要件充足性を否定した審決の判断は誤りであると判示した。

(3) 考判決③：知財高判令和6年8月7日(令和5年(行ケ)第10019号、「IL-4 R アンタゴニストを投与することによるアトピー性皮膚炎を処置するための方法」事件)【サポート要件○】

【請求項1】(本件訂正発明1)

患者において中等度から重度のアトピー性皮膚炎(AD)を処置する方法に使用するための治療上有効量の**抗ヒトインターロイキン-4受容体(IL-4 R)抗体**またはその抗原結合断片を含む医薬組成物であって、ここで前記患者が局所コルチコステロイドまたは局所カルシニューリン阻害剤による処置に対して十分に応答しないかまたは前記局所処置が勧められない患者である前記医薬組成物。

※本件明細書には、「mAb1」を含む33種の抗IL-4 Rアンタゴニスト抗体(いずれも、重鎖及び軽鎖可変領域アミノ酸配列対、並びに、CDRアミノ酸配列が特定されている)が、米国特許第7,608,693号に記載のように作成されることが開示され、薬理試験結果はmAb1に関するもののみ開示されている。

原告は、本件明細書に開示された薬理試験結果はmAb1に関するもののみであるところ、本件訂正発明はmAb1とは結合親和性や薬物動態が異なる抗体等を含むものであり、

これが臨床で治療に使用可能であるとは当業者は認識しない、その結果、本件特許の権利範囲は本件明細書の開示と比して過大であり、サポート要件に違反すると主張した。

判決は、本件訂正発明の課題について、「中等度から重度のアトピー性皮膚炎(AD)患者であって、局所コルチステロイドまたはカルシニューリン阻害剤による処置に対して十分に応答しないか又は前記局所処置が勧められない患者を処置する方法に使用するための治療上有効な医薬組成物を提供すること」であると認定した。そして、本件特許の出願時における技術常識として、「IgEは、IL-4により産生・分泌が促進されるものである」こと、さらに、「TARCがアトピー性皮膚炎の疾患重症度と強く関係し、IL-4とIL-13により誘導されるケモカインであること」を認定した上で、本件明細書には、①mAb1は、抗IL-4 Rアンタゴニスト抗体であって、IL-4 Rに結合し、IL-4のシグナルを遮断する作用を有するものであること、②mAb1が投与された本件患者では、アトピー性皮膚炎における臨床症状が改善したこと、③mAb1が投与された本件患者では、アトピー性皮膚炎のバイオマーカーであり、IL-4によって産生・分泌が誘導されることが知られているTARC及びIgEのレベルが低下したことが開示されていることから、これに接した当業者は、本件患者にmAb1を投与した際のアトピー性皮膚炎の治療効果は、mAb1のIL-4 Rに結合しIL-4を遮断する作用、すなわち、アンタゴニストとしての作用により発揮されるものと理解すると判示し、そうすると、IL-4 Rに結合しIL-4を遮断する作用を有する抗IL-4 Rアンタゴニスト抗体であれば、mAb1に限らず、本件患者に対して治療効果を有するであろうことを合理的に認識でき、本件訂正発明の課題を解決できるとの

認識が得られると判示した。

さらに判決は、どの範囲の実施例等の裏付けをもって十分とするかについては、当該課題解決の認識がいかなるロジックによって導かれるかという点を踏まえて検討されるべきであり、特許の権利範囲に比して実施例が少なすぎるといった単純な議論が妥当するものではなく、本件においては、上記①～③から演繹的に導かれる推論として、本件患者にmAb 1を投与した際のアトピー性皮膚炎の治療効果は、Ab 1のIL-4Rに結合しIL-4を遮断する作用、すなわち、アンタゴニストとしての作用により発揮されるものと理解されるものであって、課題を解決できると認識できる範囲が幅広い実施例から帰納的に導かれる場合とは異なると判示した。

(4) 参考判決④：知財高判平成28年7月19日(平成27年(行ケ)第10099号、「白色ポリエステルフィルム」事件)【サポート要件○】

【請求項1】(本件発明1)

無機粒子を5重量%以上含有するポリエステル組成物であって、

該ポリエステル組成物のカルボキシル末端基濃度が35当量/ポリエステル 10^6 g以下であり、

かつ昇温結晶化温度(Tcc)とガラス転移温度(Tg)との差が下記式を満足してなることを特徴とする

ポリエステル組成物からなる白色二軸延伸ポリエステルフィルム。

$$30 \leq Tcc - Tg \leq 60$$

※本件明細書には、「カルボキシル末端基濃度が35当量/ポリエステル 10^6 g以下」との特性(特性(a))、及び、「昇温結晶化温度(Tcc)とガラス転移温度

(Tg)との差」が式「 $30 \leq Tcc - Tg \leq 60$ 」を満足してなること(特性(b))について、実施例1～7において、特性(a)が14～32当量/ポリエステル 10^6 g、特性(b)が35～55である7つの例では、いずれも課題が解決できたのに対し、比較例1～3において、特性(a)又は特性(b)のいずれかを具備しない3つの例では、いずれも課題が解決できなかったことが開示されている。

原告は、本件明細書の実施例1ないし7は、いずれも①リン酸化合物で表面処理した無機粒子と②ポリエステル微粉末を用いて製造したポリエステル組成物を必須としており、上記①及び②を用いない組成物によって本件発明1の発明の課題を解決し得ることを当業者は理解できないから、そのような限定をすることなく、特性(a)及び(b)をもって発明を特定する本件発明1は、サポート要件を充足しないと主張した。

判決は、本件発明1の課題について、「多量の無機粒子を含有するポリエステル組成物からなる白色ポリエステルフィルムにおいて、従来の欠点を解決し、白色性、隠蔽性、機械特性、光沢性ととも耐熱性、成形加工性に優れたフィルムを得ること」であると認定し、当業者であれば、本件明細書の発明の詳細な説明の記載から、無機粒子を含有するポリエステル組成物における特性(a)及び(b)の各数値と、粒子分散性、熱安定性、延伸製膜性及び得られるフィルムの白色性・隠蔽性・機械特性等の物性との技術的な関係を理解するとともに、実施例1ないし7及び比較例に係る記載から、実際に特性(a)及び(b)を満たすポリエステル組成物であれば、粒子分散性、熱安定性、延伸製膜性に優れており、得られる二軸延伸フィルムの白色性、隠蔽性、機械特性、光沢性も優れたものとなることを理解

するものといえ、特性(a)及び(b)の各数値を満たすことによって、当業者が本件発明1の課題を解決できると認識できると判示した。

さらに判決は、発明の詳細な説明では、上記①や②を用いることについては「好ましい」ことが記載されているとした上で、「そもそも本件発明1は、組成物が有すべき物性を特定することによって発明を特定するものであるところ、このような場合、明細書の発明の詳細な説明の記載としては、当該物性を満たすものとするによって発明の課題が解決されることが理解できるように記載されていれば、サポート要件としては足りるものといえるのであって、当該物性を実現するための方法の全てが開示され、かつ、それらによって得られる物が発明の課題を解決し得るものであることが逐一実施例によって示されなければならないというものではない。」と判示した。

(5) 参考判決⑤：知財高判平成29年6月29日(平成28年(行ケ)第10064号、「ポリビニルアルコール系重合体フィルム」事件)【サポート要件×】

【請求項1】(本件訂正発明1)

ポリビニルアルコール系重合体(A)、および当該ポリビニルアルコール系重合体(A)100質量部に対してノニオン系界面活性剤(B)を0.001～1質量部含むポリビニルアルコール系重合体フィルムであって、

水に7質量%の濃度で溶解させた際の20℃におけるpHが2.0～6.8であるポリビニルアルコール系重合体フィルム。

※本件明細書には、「ノニオン系界面活性剤(B)」として本件ラウリン酸ジエタ

ノールアミド混合物を添加した実施例、比較参考例、比較例しか開示されておらず、本件ラウリン酸ジエタノールアミド混合物以外の「ノニオン系界面活性剤(B)」を添加した実施例、比較例は、開示されていない。

審決は、本件訂正明細書によると、本件訂正発明1におけるノニオン系界面活性剤として多数のノニオン系界面活性剤を選択可能であり、また、「ノニオン系」という一群の界面活性剤は、ノニオン性であり、かつ、界面活性作用がある点で技術的特徴が共通するものであって、その性質も類似していると認められること等からすれば、本件訂正明細書の記載において、ノニオン系界面活性剤として特定の1化合物を利用した実施例しか記載されていないとしても、当業者は、「数か月間程度保管した後であってもフィルムの色が黄色味を帯びにくいPVA系重合体フィルムを提供する」という本件訂正発明1の課題を解決できることが理解できるから、本件訂正発明1はサポート要件を満たすと判断した。

判決では、審決と概ね同様に課題を認定したが、本件訂正明細書の記載のみによって、常温長期保管時の黄変の機序やその抑制の機序を特定することはできないとし、さらに、被告(権利者)提出の証拠から、界面活性剤は、その種類を問わず、空気中の酸素によって酸化することがあることが技術常識であったと認定しつつも、本件訂正明細書の記載に加え、当該技術常識を踏まえても、常温長期保管時の黄変の機序がノニオン系界面活性剤の酸化であると直ちに特定しうるものとは認められず、仮に、常温長期保管時の黄変の機序がノニオン系界面活性剤の酸化であると認識したとしても、そのような常温長期保管時の黄変が、ノニオン系界面活性剤の含有量と、PVA系重合体フィルムのpHを所定の数値範囲

することにより抑制される機序について、当業者が認識し得ることを認めるに足りる証拠はないと判示した。

また、本件明細書や証拠によると、ノニオン系界面活性剤の種類を問わず酸化反応の反応性が一様であるとはいえないし、「ノニオン系界面活性剤(B)」は、学術上のノニオン系界面活性剤に加え、その原料、触媒、溶媒、分解物などを含む混合物を含み、「ノニオン系界面活性剤(B)」の酸化反応の反応性は更に多様であると考えられると指摘した。

そして、判決では、これらのことからすると、当業者が、特定の1化合物を界面活性剤として採用した実施例において、黄変の抑制効果が得られたことが開示されていることに接した場合、本件訂正発明1の「ノニオン系界面活性剤(B)」であれば、その種類を問わず、本件発明により特定されている数値範囲とすることにより、本件発明の課題が解決できることを認識することができるとは認められないと判示した。

さらに判決は、常温長期保管時における黄変の機序やその抑制の機序が明らかでない以上、ノニオン系界面活性剤に共通するノニオン性であり、界面活性作用があるという技術的特徴と、それに起因する性質の類似性が、本件訂正発明1の課題解決にどのように関連するかは不明であるといわざるを得ないから、審決の理由付けは不十分であると判示した。

(6) 参考判決⑥：知財高判平成29年8月8日(平成28年(行ケ)第10269号、「高純度羅漢果配糖体を含有する甘味料組成物」事件)【サポート要件〇】

【請求項2】(本件発明)

甘味料組成物を調製するための羅漢果エキスであって、
モグロサイドV、モグロサイドIV、

**11-オキソ-モグロサイドVおよびシアメノサイドIの合計含有量が、35重量%以上である、
羅漢果エキス。**

※本件明細書には、4成分合計含有量が35.10重量%~60.80重量%である3つのサンプルは、ショ糖の甘味質と類似した優れた甘味質を示す水溶液であり、4成分合計含有量が29.20重量%以下のサンプルは評価が低かったことが開示されている。また、本件4成分について、いずれも1成分のみを高純度で含有するサンプルが、ショ糖に比し非常に甘味強度が強く、ショ糖の甘味質と類似した優れた甘味質を示すことが開示されている。

原告は、本件明細書の発明の詳細な説明には、本件発明の構成を満たすサンプルとして、4成分合計含有量が35.10重量%、53.00重量%、60.80重量%の例が記載されているにすぎないから、本件発明の全範囲(特に4成分合計含有量が60.80重量%を超えるもの)まで、これを拡張又は一般化することはできないと主張した。

判決は、本件発明の課題について、「ショ糖に代わる甘味料、特に低エネルギーで、摂取後に血液中の血糖値及びインスリン濃度に影響を及ぼさない甘味料の提供」であると認定し、本件明細書に接した当業者は、実施例の記載から、①本件4成分の高純度品は、いずれも、ショ糖よりも少量で、ショ糖と同等の甘味強度を得ることができることに加え、「まるやかさ」「こく」等の本件味覚9要素のいずれの要素についても、ショ糖との乖離の程度は小さく、ショ糖と類似した優れた甘味質を有すること、②4成分合計含有量が35.10重量%~60.80重量%であるサ

ンプルが、ショ糖の甘味質と類似した優れた甘味質を示す水溶液であること、③4成分合計含有量が増加するにつれ、味覚要素が向上していることを理解できるから、4成分合計含有量が60.80重量%を超える範囲においても、本件4成分のいずれかを増加させることで、当業者が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と判示した。

(7) 参考判決⑦：知財高判平成28年10月19日(平成26年(行ケ)第10155号、「減塩醤油類」事件)【サポート要件×】

【請求項1】(本件発明1)

食塩濃度7～9w/w%、カリウム濃度1～3.7w/w%、窒素濃度1.9～2.2w/v%であり、

かつ窒素／カリウムの重量比が0.44～1.62である

減塩醤油。

※本件明細書には、本件発明1に関して、課題を解決できることを直接示す実施例としては食塩濃度が9w/w%の場合のみが開示される。食塩濃度が8.13～8.21w/w%又は8.32～8.50w/w%の実施例はあるものの、実施例・比較例から、食塩濃度を9.0w/w%から減少させた場合に、調味料・酸味料を添加しない状態で、塩味がどの程度低下するのかが開示されていない。また、実施例により官能評価された塩味の指標は、食塩濃度に正比例した数値ではない。

審決は、「カリウム濃度」が塩味を付け、「窒素濃度」が塩味を増強し、苦みを低減させるという原理を本件明細書から読み取ることができることと認定した上で、食塩による塩味を最も感じにくく、課題解決が最も困難である下

限値の7w/w%である場合について、カリウム濃度が上限値の3.7w/w%にある本件発明1に係る減塩醤油の塩味の指標は5で、通常の醤油よりも強い塩味であるから、当業者は、食塩濃度が7w/w%台の減塩醤油の場合には、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と判断した。

判決では、課題について、具体的に「官能評価により、食塩14w/w%相当のレギュラー品(通常品)に比べ若干弱いかそれ以上の塩味であり(塩味3以上)、苦みはあったとしてもわずかに感じる程度であり(苦み3以下)、かつ、異味が少ないという評価(総合評価○以上)がされること」と解し、その上で、本件発明1が課題を解決できると認識できるためには、食塩濃度7～9w/w%の全範囲にわたって、請求項に記載された他の発明特定事項を適切に組み合わせれば、他の手段を採用しなくても上記課題が解決できると認識できることが必要であるとした。

判決は、本件発明1に関し、本件明細書の実施例・比較例から、課題を解決できることが認識できることが直接示されているのは、食塩濃度が9.0w/w%の場合のみであり、さらに、本件明細書の実施例・比較例から、食塩濃度を9.0w/w%から減少させた場合に、調味料・酸味料を添加しない状態で、塩味がどの程度低下するのかが把握することはできないことから、判決は、塩味が3以上、苦みが3以下、総合評価が○以上という本件明細書において設定した評価について、実施例・比較例を検討しても、食塩濃度7.0w/w%の場合にこの評価を達成し、本件発明1の課題を解決できることを認識できる記載は認められない旨を判示した。

さらに、判決では、審決に対し、食塩濃度が7w/w%の場合の塩味がどの程度となるか

に関する手がかりは全くない旨、及び、「カリウム濃度」や「窒素濃度」の原理だけから、食塩濃度を低下させた場合における具体的な塩味や苦みの程度を推測することはできないし、特定の味覚の強化、弱화가他の味覚に影響を与えずに独立して感得されるという技術的知見を示す証拠も見当たらない旨を指摘した。

さらに判決は、被告(権利者)からの「塩化カリウムが食塩の塩味を代替する成分であることは、本件優先日当時における当該技術分野の技術常識である」こと等に基づいた主張に対して、食塩濃度が7w/w%の場合において、どの程度のカリウムを加えれば塩味の指標が3以上となり、かつ、苦みも3以下となるかということについて予測する手がかりとなる記載も、それに関する技術常識もないから、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か不明と判示した。

2. 論点及び検討結果

サポート要件の判断規範を示した裁判例として、「偏光フィルムの製造法」事件(知財高大判平成17年11月11日(平成17年(行ケ)第10042号)の大合議判決が代表的である。かかる判決では、サポート要件に関して以下の判断規範が示されている。

「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・・・」

また、上記判決においては、以下のような、

サポート要件に関する具体的な判断枠組みが挙げられている。

「本件発明は、・・・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ものと解するのが相当である。」

上記判決で示されているように、サポート要件の判断規範及び判断枠組みの中で技術常識の参酌は重要な要素であるが、この点がいわば決め手となりサポート要件充足等の判断がなされたかのような判決も見受けられる(参考判決①～③)。

ところで、一般的に、化学分野においては、物の有する機能・特性等とその物の構造との関係を理解することが比較的困難であり、発明の詳細な説明に記載された具体例から拡張ないし一般化できる範囲が議論になることが多いと考えられる。そこで、本研究会では、化学分野の発明について、特に、明細書の記載においてクレームの範囲に入る実施例が無い場合、一見ではクレームの範囲に対して少ない場合、又は、一見ではクレームの範囲に対して偏った部分にしかない場合(以下、これらをまとめて、単に「実施例が不足している場合」という。)に焦点を当て、「偏光フィルムの製造法」事件の大合議判決以降に、サポート要件について判断した参考判決④～⑦も参考としながら、サポート要件を考える際に実務上留意すべき観点や明細書に記載されていることが望ましい事項を整理しつつ、技

術常識による補足の可能性について議論した。

(1) 論点1 (本件発明のクレーム範囲をカバーする実施例が不足している場合、サポート要件適否判断において重要となる事項は何か)

ア 参考判決の整理

まず、本研究会における参考判決①～⑦に

ついて、サポート要件の判断に関わる事項の概略を以下の表のようにまとめて、議論の前提とした。

なお、参考判決①～⑦は、いずれも、判決文からみて、上記「偏光フィルムの製造法」事件の大合議判決の判断規範を踏襲しているものと考えられる。

発明の分野		ガラス		抗体	プラスチック		食品	
参考判決		①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
判断の基礎	明細書	○			○		○	
	明細書+技術常識	※ ⁽¹⁾	※ ⁽²⁾	○		×		×
クレームと実施例の関係	上位概念/下位概念			○	○	×		
	数値範囲の広狭・内外	○	※ ⁽²⁾		○		○	×

(○：サポート要件を満たすとした判決、×：サポート要件を満たさないとした判決)

イ サポート要件適否判断における着目事項

上記のアのまとめ表の整理を踏まえつつ、参考判決①～⑦を参考にして、一般に、サポート要件の判断において着目されると思われる事項を以下の(ア)～(ウ)のとおり整理した。

(ア) 課題解決の認識を導くロジック

参考判決③では、サポート要件の判断にあたっては、「課題解決の認識がいかなるロジックによって導かれるかという点を踏まえて検討されるべき」であり、大きく分けて、明細書の記載や技術常識から「演繹的に導かれる推論」と、「幅広い実施例から帰納的に導かれる場合」との2種類のロジックがあることが判示されている。各事例について、いかな

るロジックによって課題解決の認識が導かれているかに注目すべきとの意見があった。

(イ) 技術的關係/機序

実施例が不足している場合に、サポート要件適否判断のために、発明の詳細な説明において注目される記載事項の観点で参考判決をみると、参考判決⑤では、課題が生じる「機序」や課題解決のための「機序」が注目されている。また、参考判決④では、必ずしも実施例が不足している場合に該当するケースではないが、本件発明の各構成要件と課題として求められる物性との「技術的な関係」に注目されている。

これら以外に注目される事項としてはどの

(1) 本件発明が課題解決できることは、明細書の記載で判断している。技術常識は、本件発明を製造可能であると当業者が認識できるかどうかの判断で参酌されている。
(2) 拒絶査定不服審判の請求不成立審決を審理不済で取消。差戻し審では、拒絶理由通知の上で減縮補正の後に特許審決。

ようなものが考えられるか、本研究会で検討したところ、「発明の課題と解決手段の対応関係」、「作用機序やメカニズム」、「要件と発明の課題・効果との技術的な関係」、「各構成要件の技術的な意義(当該要件の必要性。当該要件を省略・変更した場合にどういふことが生じるか。)」が挙げられた。これらのいずれの表現も、言葉の言い回しやニュアンスに若干の差異がみられるものの、概ね「発明の構成要件と課題・効果との技術的な関係」に着目するという意味において共通しているといえる。

本報告書では、この意味での技術的關係や作用機序を包括的に指して、判決文に現れた用語で代表させて「技術的關係／機序」ということとする。

なお、「技術的な関係」について、参考判決を参酌すると、少なくとも下記4パターンがあるのではないかと意見が出された。本研究会ではこの観点で議論を深めていないが、興味深いので、以下にこの4パターンを紹介する。

(i) 組成要件の数値限定(含有量の上下限)のうち、参考判決①、②のガラス分野のように、各成分の役割が知られており、他の成分の種類や多寡によっても同役割に大きな影響はなく、組成要件と発明の課題・効果との技術的な関係が明確に理解できる場合

(ii) 組成要件の数値限定(含有量の上下限)のうち、参考判決⑦のように、他の成分の種類や多寡によって同役割が変わりえるものであり、組成要件と発明の課題・効果との技術的な関係が明確に理解できない場合

(iii) 参考判決②の物性要件(高屈折率との課題に対し、屈折率を物性要件として規定。高分散との課題に対し、アッペ数を物性要件として規定。)のように、効果の評価に用いられる物性そのものを要件としたものであり、発

明の課題・効果との技術的な関係があるというよりは、効果そのものと言える場合
(iv) 参考判決④の特性(a)、(b)のような、発明の課題・効果との相関を新たに見いだした物性を要件としたものであり、当該物性要件と、発明の課題・効果との技術的な関係が新たな知見かつ明確に理解できる場合

(ウ) クレームと実施例の関係

サポート要件充足の判断のために、技術的關係／機序が理解できれば良い場合と、「程度」まで含めて「手がかり」が求められる場合とはどのように異なるか検討した。これは、参考判決⑦において、「本件明細書では、調味料や酸味料を添加しない状態で食塩濃度を9w/w%から下げた場合の塩味を何ら確認しておらず、食塩濃度が7w/w%の場合の塩味がどの程度となるかに関する手がかりは全くないから、食塩濃度が7w/w%の場合にカリウム濃度を上限値近くにしたからといって、具体的な技術的裏付けをもって、塩味が3以上となり、減塩醤油の塩味を強く感じさせることを理解できるとは認められない。」との判示がなされており、「程度」まで含めて「手がかり」を求めてサポート要件充足性の判断がなされているからである。

この点については、クレームの構成要件が、実施例に対して、上位概念であるか、数値範囲を規定するものかに概ね対応しており、「数値範囲」の関係にある場合に「程度」まで求められるのではないかと認識で概ね意見が一致した。

具体的には、参考判決⑦については、上記判示のとおり、クレームが実施例より広い数値範囲として規定されていることから、「程度」まで含めた「手がかり」が求められ、一方で、参考判決⑤については、実施例の上位概念としてクレーム記載がなされていることから、技術的關係／機序が理解可能であれば

足りるということである。

ただし、判決文の片言は、その時の原告が設定した争点の立て方や原告・被告の議論の展開の仕方、裁判官の筆の加減に影響されるものであることから、類型化に適さないのではないかと意見も出された。参考判決⑦で「程度」まで含めて「手がかり」を求めてサポート要件充足性の判断がなされているかのように読み取れ得るといっても、「程度」や「手がかり」なる用語の出現は、当該裁判限りにおいて、争点や当事者の主張方法との関係で判決文を書く裁判官が表現したことによるもの過ぎない可能性も否定できず、一般的な類型化には慎重を要する。

ウ 技術分野の違いによるサポート要件判断の差異

本研究会では、上記イ(ア)～(ウ)の他、化学分野の中でも具体的な技術分野の違いによって、サポート要件の判断に差があると思われるかについても議論したところ、次のような意見が出された。

(ア) 「技術分野」の切り口

まず、課題解決技術の技術的關係／機序が比較的物理寄りなのか、化学寄りなのか、という点が挙げられた。具体的には、参考判決⑤の事例での界面活性剤による黄変抑制のような化学的变化を伴う作用機序は結果の予測

がしづらい一方、参考判決④の事例で規定されたパラメータと粒子分散性等の物性のような物理的な対応関係は予測可能性が高いため、結論に差異が生じたのではないかという意見である。

また、効果の評価技術も判断に影響を与える点として挙げられた。参考判決⑦の事例での官能試験のように、効果を定量的に検出・評価できず、客観性(信頼性や客観性)が低い試験により効果が評価されている場合は、「程度」まで含めて「手がかり」が求められるようにサポート要件が厳しく判断されるのではないかと意見があった。

さらに、発明の構成要素について、その構成要素技術の歴史の長さ、データベースの豊富さ、各要素の作用効果や要素間の影響が既知であるか又は推測できるかどうかの違いや、構成要素技術内の選択肢の広狭という点も、判断に影響を与え得るものではないかと意見もあった。例えばフィルム、樹脂、塗料といった出願が多く競争が激しい分野では、権利においても争いが生じやすいことから、実施例がない領域に安易にクレームを拡張することに対して、サポート要件が厳しく判断される傾向があるとの意見があった。

(イ) 特殊な例

参考判決①及び②では、ガラス組成について「試行錯誤」⁽³⁾による調整を行うことは技術

(3) 参考判決①及び②の「試行錯誤」について

特殊な事例である点に注意しつつも、参考判決①②の「通常の試行錯誤」に関し、実施可能要件との関係について検討したところ、上記「通常の試行錯誤」での判断は、実施可能要件の「過度な試行錯誤」に該当するか否かにおける「試行錯誤」の判断との違いはないとの意見で概ね一致した。

また、発明の詳細な説明に記載された実施例の組成を起点として、通常の試行錯誤を行うことによって到達可能な組成範囲についてもサポート要件を満たすとする考え方は、進歩性の判断において、引用発明を起点として、通常の創作能力により数値範囲を好適化することで容易想到であると論じる際の考え方にも近い部分があるように思われることから、両者の考え方の違いについても検討した。サポート要件の判断の場合、当業者は明細書に記載されている発明の効果が解決できるであろうことを期待・予測しながら試行錯誤することになる一方、進歩性の判断の場合は、引用発明を起点として、問題となる発明の課題が解決できるか不明のまま試行錯誤をすることがほとんどであるから、このような違いから両者は性質を異にするのではないかと意見があった。別の観点からは、進歩性とサポート要件において技術常識として認められる試行錯誤の範囲を異ならせることは妥当ではなく、参考判決①及び②のように、サポート要件違反の判断において、当業者が実施例から通常の

常識であるという点を参酌して判断が行われている。この点については、本件発明の属するガラス分野では、各成分の役割が知られ、他成分による影響を推測しやすいこと、構成成分の種類や割合についての試行錯誤の選択肢が限定的であることが考慮されたのではないかとの意見があった。また、「試行錯誤」によって到達可能といえる範囲はサポート要件を充足するという考え方は、特殊な事例判断であり、一般化は難しいという意見があった。

(2) 論点2 (技術常識などを考慮してもサポート要件が充足されないとする分水嶺はどこなのか)

ア 課題解決の認識を導くロジックに応じたサポート要件適否の考え方

論点1の検討を踏まえ、サポート要件の充足／非充足の分水嶺を探るべく、課題解決の認識を導くロジックが演繹的であるか、帰納的であるかに応じて、サポート要件を充足するための考え方がどのように異なるか検討した。

(ア) 演繹的なロジックの場合

参考判決③の事例のように、構成要件の付加による影響や効果が十分に知られており、その構成要件の必要最低量が具体的に示されていれば、課題解決可能と演繹的に理解できるという意見や、成分組成ではなく物体形状等が課題解決に必要な発明(技術的關係／機序が物理寄りの発明。(1)ウ(ア)参照。)であ

れば、実施例がなくても演繹的な説明だけでサポート要件が充足され得るとの意見が出された。これらの例のように、課題解決の認識を演繹的な推論により十分に説明しきれる場合であれば、実施例による裏付けは最低限1点、例えば、効果を発揮する上で最も不利な1点⁽⁴⁾、が示されればよいのではないかという意見で概ね一致した。また、理屈上は、極端な場合では、実施例がなくともサポート要件を充足することもあり得ると考えられるとの意見も出されたものの、上述の例とは異なり化学分野の発明の多くは、現実的には実施例が1点のみでは難しいのではないかとのコメントも付された。

(イ) 帰納的なロジックの場合

一方、例えば、食品の数値限定発明であって、技術的關係／機序が不明ながら特定の味覚や風味を改良できたという発明であれば、それを裏付けるには実施例数が多く必要となり、逆にいえば、実施例により示された数値範囲に限り帰納的に効果を理解することができるとの意見や、化合物の組成の量、物性、パラメータなどで特定したような化学分野の発明では、技術的關係／機序の把握や効果の予測が困難であり、実験を重ねた結果として帰納的に課題解決の認識ができることが多く、実施例による裏付けがないままサポート要件の充足が認められることは難しいだろうとの意見が出された。

試行錯誤によって一定の改変を行うことが当然予定されるのが技術常識であると認定し、当該技術常識に基づき到達可能であるからサポート要件を満たすという判断をするのであれば、少なくとも同様の技術常識が、進歩性の容易想到性判断に適用されなければならないとの意見があった。この場合、仮に、実施例と同様の先行技術が公知であるとすれば、当該技術分野では一定の試行錯誤を行うことが当然予定されるという技術常識があるのであるから、当該技術常識に基づき一定の改変を行い、本件発明に容易に想到できると判断され、進歩性が否定されることになるとの意見が出された。

(4) 「効果を発揮する上で最も不利」とは、つまり、クレームの範囲内で課題解決が最も難しい点のことを指し、その点で実施例による裏付けが示されていれば、課題解決がその点より容易な範囲は、演繹的に説明できることになる。参考判決⑦の「減塩醤油類」事件でいえば、「最も不利な1点」とは、減塩しても所定の塩味指標を示すことが課題であることから、減塩の程度が最も大きい「食塩濃度が7w/w%の点」になる。なお、(2)イ(イ)の項目では、同じ意味で「課題解決に最も不利」との表現も用いている。

このように、構成要件の技術的關係／機序が明らかでなく、課題解決の認識が帰納的に導かれる場合は、クレームの範囲に応じて、構成要件の種類や数値を網羅した実施例が必要となると考えられることについて、概ね意見が一致した。

イ 求められる説明

(ア) 技術的關係／機序について

上記アの考え方も踏まえて、サポート要件充足のために求められる説明を検討した。技術常識による補足についての議論と表裏一体となることから、明細書に記載されていると望ましい事項を含めて検討している。

まず、技術的關係／機序については、基本的に、構成要件を定めた目的や、構成要件の数値を調整したときの物性への影響等が明細書に記載されていればサポート要件の充足判断に足りることが多いとの認識が大勢であった。

ただし、参考判決⑦のように、官能試験の評価結果が特許請求の範囲で規定された成分以外の他の成分によって影響を受ける場合、すなわち、他の要因によって、技術的關係／機序が影響を受け得る場合には、予め発明の詳細な説明において、反論や限定できるような内容も記載しておくことが好ましいとの意見や、任意成分については、その位置づけを記載しておくと共に、効果への影響はないか、あってもわずかであることを記載しておくことも重要であるとの意見が出された。さらに、技術的關係／機序は、明確かつ実施例と矛盾なく説明されている点が重要であるとの意見も出された。明細書中に記載された実施例が不足していたとしても、作用機序について実施例と矛盾なく明確に説明されているような明細書であれば、当事者としてサポート要件充足性を主張しやすいからである。

他方で、参考判決④のようなパラメータ発

明等に注目した場合は、単に、構成要件を定めた目的や、構成要件の数値を調整したときの物性への影響を明細書に記載するにとどまらず、実施例による説得性が不足する場合は、クレームの範囲全体において課題解決できる作用機序が明細書で示されているのが望ましいとする意見も出され、これに対して賛意が示された。

この立場に近い他の意見としては、特定の課題を特定の手段によって解決したと明細書に書いていると、実施例で確認されていなくてもサポートしている根拠として判決で挙げられることが多いが、特に化学分野において出願人がそうだと言いつつただで、常にサポート要件充足の根拠として採用されるとは限らないから、実施例や作用機序の記載が本来は必要なのではないかという意見もあった。これは、必要となる発明の詳細な説明の記載は、クレームの広狭、実施例の充実度合、課題がどの程度斬新なものかによって変わるものであり、「どの程度記載があればサポート要件を充足するか」は一義的にはいえないものであって、実務的には、争いの段になると、サポート要件違反を主張する側の主張の具体性、説得性にも依るところが大きく、例えば、どんなに発明の詳細な説明の記載が充実していても、無効審判請求人がクレーム範囲内の構成でも課題を解決できないことを実験等で示せば、サポート要件の充足性に疑いが生じ、「クレームの範囲の構成でも発明の課題を解決しないかもしれない」との心証を与えることになる、という面をとらえた意見である。

また、以下のような意見も出された。

- 参考判決⑤では、当初クレームの「界面活性剤」を、審査経緯の中で「ノニオン系界面活性剤」に限定する補正をして権利化されているが、このような場合は、「ノニオン系界面活性剤」によって課題が解決でき

る作用機序を明細書に記載すると、逆に、当初クレームの「界面活性剤」ではサポートされないことを自認することにもなるため、当初明細書に「ノニオン系界面活性剤」に基づいた技術的關係／機序を記載するのは困難だろう。

- 公的な測定方法が存在するような発明の構成要件であれば、目的や、その要件の数値を調整したときの物性への影響等が明細書に記載されていれば足りると考えられる。一方で、出願人が独自に考案した測定方法や特殊パラメータが規定されている場合は、実施例での十分な裏付けが必要であり、また、特殊パラメータ自体の意味について係数の算出根拠等の記載が必要になる場合があると考えられる。

ところで、平成30年(行ケ)10158, 10113 (ボロン酸化合物製剤事件)においては、「サポート要件を充足するには、明細書に接した当業者が、特許請求された発明が明細書に記載されていると合理的に認識できれば足り、また、課題の解決についても、当業者において、技術常識も踏まえて課題が解決できるであろうとの合理的な期待が得られる程度の記載があれば足りるのであって、厳密な科学的な証明に達する程度の記載までは不要であると解される。」と判示されている。

本研究会でも、技術的關係／機序については、科学論文においてみられるような、今後の研究によって明らかにしようとする「仮説」段階のものでも許容されるという点で、意見が一致した。

また、この点に関しては、以下のコメントも出された。

- 化学分野の発明では作用機序が必ずしも明らかでない場合が多く、また先願主義の観点から出願時に十分なデータを準備することも困難であるという事情があるため、可

能な限り作用機序を推定の範囲内(いわゆる「仮説」として記載する機会が多い。審査段階では上記事情を考慮し、仮説では不十分と指摘されることは少ない。

- 「機序」について具体的な不合理性を説明できないのであれば、それを一応正しいものとして扱うというのが実務であると感じられる。本来は、サポート要件の立証責任の考え方に基づけば、立証責任のある特許権者側が、実施例や技術常識から機序が正しいことを証明する必要があると思うが、実務的にはそのような運用ではないと感じられる。

(イ) 実施例について

本来どのぐらいの数があれば、そもそも実施例が不足していることにはならないのかについては、上記アの考え方も踏まえると、帰納的なロジックの場合においてサポート要件充足判断のためには、実施例については、帰納的に相関性を説明するために十分な種類の種類・数が明細書に記載されていればよいという点で、概ね意見が一致した。

これに関する具体的な意見としては、課題解決に係る構成要件が上位概念の化合物としてクレームされている場合には、その範囲が広いほど、帰納的に相関性を説明するために実施例で示されるべき化合物の種類はより必要となるとの意見や、クレームの範囲内でなるべく共通点が少ない化合物の種類で実施例を示しておくこととサポート要件の充足性を主張しやすくなるとの意見があり、一方、課題解決に係る構成要件として数値範囲がクレームされている場合は、少なくとも数値範囲の上限、下限、中央の3点が実施例で示されていると説明しやすいとの意見があった。

これに関して、参考判決⑥、⑦に注目した意見としては、参考判決⑥では、単離された各甘味成分の効果が理解でき、実施例では、

甘味分量の数値範囲のうち課題解決に最も不利な数値に近い実施例が示されている。一方、参考判決⑦では、請求項で規定された各成分のみによる効果が明確に理解できない点に加え、食塩濃度の数値範囲のうち課題解決に最も有利な数値の実施例しかなく、不利な数値としても課題解決できることのデータや作用機序の説明がない。このような場合に、発明の課題を解決していると認識できるために、求められる「手がかり」としては、実施例や比較例の記載からの推測が必要となり、課題解決に最も不利である数値や概念であっても課題解決可能であることをデータや作用機序により示されている必要があるという意見もあった。

また、参考判決④に注目した意見としては、明細書の一般記載(実施例以外の技術的關係についての記載)が不十分にみえるものの、実施例がクレーム範囲をカバーするように開示されているからサポート要件を充足すると判断されたこともあるのではないかという意見もあり、さらに、参考判決④の実施例データのうち数値範囲が更に欠けていたとしても、クレーム範囲が十分に狭ければそれで足りると判断される可能性もあり、実施例の数や一般記載が充実していなくても、クレームの範囲が相応に狭くなっていけばサポート要件を満たす場合もあるとのコメントも出された。

視点を変えた意見としては、実施例の数値・評価結果からは、様々な考察が得られるため、主張したい内容に応じて考察を抽出できる傾向があり、また、実際の実験結果であるため信頼性が高く、主張の有効性が高いとの意見が出された。

ウ 技術常識による補足

上記ア、イを踏まえて、技術的關係／機序について、仮に明細書に記載があればサポート要件充足となると考えられる事項が記載さ

れていないときに、技術常識を提示することで補える場合を検討した。

(ア) どのような場合であれば技術常識によって補えるか

まず、参考判決③では、抗 I L - 4 R アンタゴニスト抗体であれば、本件明細書において薬理試験結果の開示がある m A b 1 に限定されず、本件発明の課題を解決できると合理的に認識できることが、技術常識を踏まえた演繹的な説明により示されている。

本研究会でも、演繹的な推論には技術常識が前提としてあるため、演繹的に説明するにあたって技術常識による補足が可能であると考えられることについて、概ね意見が一致した。

また、サポート要件を説明するロジックが演繹的でなくとも、一般論としては、適切な技術常識の提示によってサポート要件が満足される場合があると考えられるとの意見があった。例えば、実施例により開示された数値範囲を技術常識によって拡大する場合が想定される。しかし、参考判決⑤、⑦のように、数値範囲が課題解決の本質に関わる構成要件であれば、通常は実験成績証明書で実験データを補完する性質のものであるため、それを技術常識のみで立証することは困難であると考えられるとの意見も出された。

こうしたことから、技術常識によってロジックを補強できる場合の多くは、参考判決③のような演繹的な説明を用いる場合であると思われる。

明細書から、技術的關係／機序が分からない場合には、技術常識による補足は不可能とする意見が大勢であったものの、データだけで説明しきれないところを技術常識で補足し得るとの意見もあった。

この点について、参考判決⑤及び⑦のケースを具体例として念頭に置きながら検討した

が、これらのようなケースでは、サポート要件充足を説明することにつながる技術常識は、仮想的に想定することすらできず、提示できなかったのではないかという点で概ね一致した。参考判決⑤及び⑦の事例を具体的にみると、参考判決⑤については、常温長期保管時の黄変が発生する機構についての技術常識があれば、そこに対する課題解決のアプローチを説明すればサポート要件をクリアできる可能性があったと考えられる一方で、その課題解決のアプローチを技術常識で立証できるのであれば、進歩性が否定されることにも繋がり得るといった意見があった。また、参考判決⑦については、様々な成分が塩味や苦味などに複雑に関与する中、各成分がどういう作用を有するかを示す技術常識があったとしても、それらが混ざるとどうなるのかは予測が困難であり、本件発明との関係でそれぞれの成分の影響が分かるような実施例・比較例がなければ立証は難しいとの意見があった。

(イ) 提示すべき技術常識の証拠等について

技術常識の主張に重要となる点について意見を求めたところ、証拠の提示に関する留意点が出された。

技術常識を主張する際に、サポート要件の適否判断にあたって重要となるのは、(i)単なる「公知技術」ではなく「技術常識」と判断してもらえるように、証拠(教科書的なものや、出願人の異なる複数の公報など、客観性のあるもの)を集めることや主張を構築すること、(ii)技術常識の内容は、本件発明に対して、広く見ると共通する技術分野であっても狭く見ると異なる技術分野といえること

があるため、本件発明の技術分野において当該技術が技術常識であることの主張を構築すること、が指摘された。

一方で、進歩性が同時に争われている場合は、サポート要件についての技術常識の主張と、進歩性についての技術常識の主張との間で矛盾が生じないように注意する必要があるとの意見があった。

3. 最後に

以上、検討したとおり、「偏光フィルムの製造法」の大合議判決以降の7件の判決を参考としながら、化学分野の発明について、実施例が不足している場合にサポート要件を考える際に実務上留意すべき観点や明細書に記載されていることが望ましい事項を抽出し、技術常識による補足ができるのはどのような場合か明らかにした。このうち、「(2)ア 課題解決の認識を導くロジックに応じたサポート要件適否の考え方」の項目で述べた事項を含め、本報告書において、ロジックが演繹的か帰納的に注目して整理した考え方の部分は、参考判決①～⑦の事案の発明が属する技術分野に限らず、広く通用するものであるとの認識で、本研究会参加者は一致している。本報告書がサポート要件の判断において参考となれば幸いである。

また、本研究会では、次のような趣旨の意見⁽⁵⁾もみられた。

パラメータ発明であれば一律にサポートなしと指摘される場合や、単に権利範囲が広すぎるとの心証に基づいてサポート要件違反を指摘されたのではないかと推測される場合が、主に審査段階でみられたことがあったが、こ

(5) 当該意見は、諸外国の運用との比較に関する一コメントの中にあつたものであり、当該コメント全体の文脈としては、日本では課題解決できることが証明されていない範囲まで権利請求しているとサポート要件の指摘を受ける事項について、米国・中国ではクレーム全体において顕著な効果を奏することが示されていないとされる傾向があることを紹介するものである。「日本と外国のどちらが適切かと判断することは難しい」との言及も付されていたが、庁職員としては、外国の運用との比較に関わらず、身を引き締める材料として受け止めるべきと考え、ここに意見を紹介した。

れらのような場合は客観性に乏しく出願人にとって納得感が低い印象があることから、客観性が高く出願人側が納得できるような拒絶理由の記載を望む。

このような期待にも応えられるように、本研究会での議論が、サポート要件の規範に沿った客観性・納得感の高い判断やその理由の記載⁽⁶⁾につながる一助となることを願う。

(6) 審判決においては、判断規範を本件事案へあてはめるとサポート要件を満たすためには何が示されなくてはならないか(いわゆる「あてはめ」)を記載して、判断の論理構成を明確化することがある。例えば、前記大合議判決で判断枠組みとして「このような発明において、…、明細書のサポート要件に適合するためには、…、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、…、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、…できる程度に、具体例を開示して記載することを要する……。」とある部分は、判断規範の本件事案への「あてはめ」としての側面もある。こうした「あてはめ」のやり方自体は、前記大合議判決の同じ規範に基づいて判断された他の審判決も参考になると思われることから、判断理由を記載する際に、本研究会で議論した視点でもって他の審判決の「あてはめ」等を参考にすることも有益と思われる。