

2. 記載要件(特許法第 36 条)に関する審判決例

分類	内容	番号	審判決日 (事件番号)	審査基準の対応箇所
21	実施可能要件について	1	知財高判平成22年12月8日 (平成22年(行ケ)第10125号)	第II部第1章第1節
		2	知財高判平成25年2月12日 (平成24年(行ケ)第10071号)	
21-1	過度な実験・試行錯誤を要するか否かについて	1	知財高判平成17年6月30日 (平成17年(行ケ)第10280号)	第II部第1章第1節2.(2)
		2	知財高判平成23年4月14日 (平成22年(行ケ)第10247号)	
21-2	実施可能要件とサポート要件について	1	知財高判平成17年10月19日 (平成17年(行ケ)第10013号)	第II部第1章第1節4.1.2
		2	知財高判平成24年4月11日 (平成23年(行ケ)第10147号)	
		3	知財高判平成24年10月29日 (平成24年(行ケ)第10076号)	
		4	知財高判平成25年4月11日 (平成24年(行ケ)第10299号)	
		5	知財高判平成27年4月28日 (平成25年(行ケ)第10250号)	
		6	知財高判平成28年3月31日 (平成27年(行ケ)第10052号)	
22	委任省令要件について		—	第II部第1章第2節
23	サポート要件について	1	知財高判平成17年11月11日 (平成17年(行ケ)第10042号)	第II部第2章第2節
		2	知財高判平成19年10月11日 (平成18年(行ケ)第10509号)	
		3	知財高判平成21年3月31日 (平成20年(行ケ)第10065号)	
		4	知財高判平成21年9月29日 (平成20年(行ケ)第10484号)	
		5	知財高判平成22年7月28日 (平成21年(行ケ)第10252号)	
		6	知財高判平成23年3月24日 (平成22年(行ケ)第10214号)	

		7	知財高判平成23年9月29日 (平成23年(行ケ)第10010号)	
		8	知財高判平成23年12月26日 (平成22年(行ケ)第10402号)	
		9	知財高判平成24年11月7日 (平成23年(行ケ)第10235号)	
		10	知財高判平成25年6月6日 (平成24年(行ケ)第10365号)	
		11	知財高判平成25年9月10日 (平成24年(行ケ)第10424号)	
		12	知財高判平成25年9月19日 (平成24年(行ケ)第10387号)	
		13	知財高判平成30年4月13日 (平成28年(行ケ)第10182号、 第10184号)	
24	明確性要件について	1	知財高判平成19年10月30日 (平成19年(行ケ)第10024号)	第II部第2章第3節
		2	知財高判平成21年12月10日 (平成21年(行ケ)第10272号)	
		3	知財高判平成22年7月28日 (平成21年(行ケ)第10329号)	
		4	知財高判平成23年9月15日 (平成22年(行ケ)第10265号)	
		5	知財高判平成24年12月20日 (平成24年(行ケ)第10117号)	
		6	知財高判平成25年11月28日 (平成25年(行ケ)第10121号)	
		7	平成28年3月2日 審決 (不服2014-17732)	
		8	平成28年6月20日 審決 (不服2014-10863)	
		9	知財高判平成28年9月20日 (平成27年(行ケ)第10242号)	
		10	知財高判平成29年12月21日 (平成29年(行ケ)第10083号)	

(21)-1

審査基準の 該当箇所	第II部第1章第1節
裁判例 分類	21:実施可能要件について
キーワード	

1. 書誌的事項

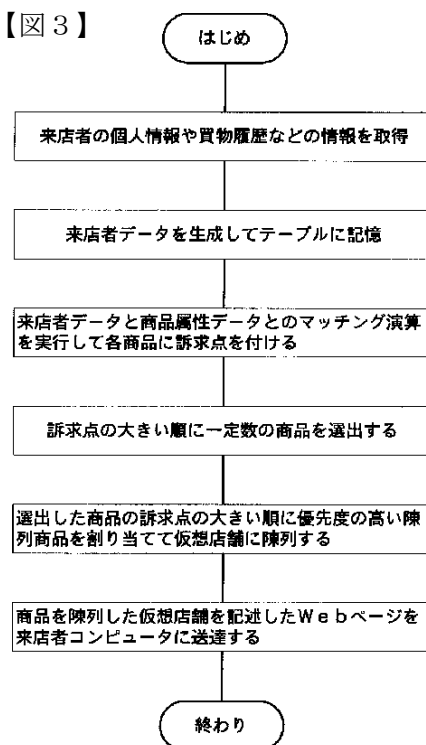
事件	「商品の陳列決定装置」（査定不服審判） 知財高判平成22年12月8日（平成22年（行ケ）第10125号）
出典	裁判所ウェブサイト
出願番号	特願2000-198633号（特開2002-15231号公報）
分類	G06F 17/60
結論	棄却
関連条文	（旧）第36条第4項
裁判体	知財高裁第4部 滝澤孝臣裁判長、高部眞規子裁判官、井上泰人裁判官

2. 事案の概要

（1）本願発明の概要

本願発明は、電子商店ならではのコンピュータ情報処理技術を駆使し、来店者に合わせて来店者ごとに選出した商品群を魅力的なレイアウトで陳列して提示するようにした電子商店サーバーにおける商品陳列制御方法を提供するため、アクセスしてきた来店者についての来店者データと商品データベースにおける各商品属性データとを照合して所定のマッチング演算処理にかけ、その来店者が各商品に抱く関心の大きさに相関するであろう予測の数値である訴求点を計算し、大きな訴求点を計上したいくつかの商品を陳列対象商品として商品データベースから選出し、選出された各商品を、より大きな訴求点を計上した商品をより優位の陳列位置に割り当てて、仮想店舗における陳列レイアウトを決定するものである。

【図 3】



（2）発明の詳細な説明の開示（判決の認定）

「商品データベース中に商品データとして、「商品の外観などを示す図案や写真などの画像データ」が登録されている旨が記載されており（【0008】），

「訴求点の大きい順に一定数の商品を陳列対象商品として選出する。ここで、陳列対象商品の選出数は固定的に決めておく必要はない。選出された商品の陳列占有面積に応じて最終的に商品数を増減し

てもよい。」(【0013】),

「陳列する商品群が決定したならば、商品データベースから必要な情報を取り出してきて、それらの商品を仮想店舗に陳列した仮想商店Webページを生成する。…そして各商品をその訴求点の大きい順により優位の陳列位置に割り当ててレイアウトを決めていく。ここで、訴求点以外の要素が陳列レイアウトを少し変化させる仕組みを採用してもよい。たとえば訴求点によりいくつかの陳列位置の候補を決め、その中から商品データの画像の大きさとか色などの要素により最終位置を決定するようにしてもよい。」(【0014】)と記載されている。」(判決より抜粋、適宜改行)

(3) 考慮された技術常識等(甲15の記載)(判決の認定)

「甲15は、複数の動画というデジタルコンテンツについて、…記載しているものの、これは、平成19年4月25日に発行された文献であるから、本件出願当時(平成12年6月30日)の技術常識を直ちに立証するものではない。」(判決より抜粋)

(4) 特許請求の範囲(補正後)(請求項1のみ記載)(本件補正発明)

【請求項1】インターネットを通じて利用者コンピュータとHTTPリクエストレスポンスをやり取りし、利用者コンピュータのブラウザにより可視化される電子商店をWebページにより表現して送達するとともに、その電子商店を介してデジタルコンテンツの販売手続きを処理する電子商店サーバーにおいて、電子商店における商品の陳列決定装置であって、販売対象商品であるデジタルコンテンツに関する情報であって当該デジタルコンテンツ自体を含む情報が各商品ごとに区分して集約して商品データとして記録されると共に、各商品データに付帯して、各商品のカテゴリーなどの属性情報や各商品に関心を抱くと予測される消費者に関する属性情報を体系化してデータ表現した商品属性データが記録された商品データベースと、利用者コンピュータにより当該電子商店サーバーにアクセスしてくる来店者の個人情報を含む来店者データを取得する手段と、アクセスしてきた来店者についての前記来店者データに含まれる個人情報と、前記商品データベースにおける各商品属性データとを照合して所定のマッチング演算処理にかけ、前記個人情報と前記商品属性データとの一致度、類似度、あるいは関連性を判定して点数化することにより、その来店者が各商品に抱く関心の大きさに相関する予測の数値である訴求点を計算する手段と、一定以上の訴求点が計算された商品群の中から所定の規則でまたはランダムに陳列対象商品を、陳列対象商品の陳列占有面積に応じた数だけ選出する手段と、前記陳列対象商品として選出された各商品の陳列位置を、各商品の訴求点と、商品データの画像の大きさ又は色とに基づいて決定し、各商品を前記決定した陳列位置に割り当てた電子商店を表現する前記Webページのデータを生成する手段と、を備えることを特徴とする電子商店における商品の陳列決定装置。

(5) 手続の経緯

平成20年6月25日 : 拒絶査定不服審判の請求(不服2008-16145号)

平成20年7月23日 : 手続補正(上記「特許請求の範囲」を参照)

平成22年3月15日 : 上記手続補正を却下、「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決

3. 判示事項に対応する審決・判決の抜粋

審決（判決より抜粋）	
…本件補正明細書には、商品データベースに登録され、商品 I D に対応付けられているマルチメディア情報が、商品データの画像の大きさを含むことは記載されておらず、しかも、商品データの画像の大きさが、商品ごとに同じであるとは限らないから、商品データの画像の大きさと陳列占有面積を考慮して選出すべき商品の数を算出し、算出された商品の数が適切か否かを判断するために、商品データの画像の大きさに基づいて商品データの画像の陳列位置の割当を行う必要があるのに、そのための具体的な情報処理が記載されていないとして、当業者が本件補正発明…を実施することができる程度に明確かつ十分に記載されているとはいえない旨を判断した。	
判決	
原告の主張 …本件補正により、本件補正発明の対象商品は、無体のコンピュータプログラムであるデジタルコンテンツに限定されたから、視認しうような商品の画像データは、観念できない。すなわち、本件補正発明では、商品が被写体となることはあり得ず、商品の画像は、その商品が化体されたアイコン等の画像で代替表示されるにとどまり、その場合、商品画像の大きさや形状については、甲 1 5 記載の技術により定型化が行われるので、表示画面及び販売画面において、本件審決が指摘するような問題は生じない。 また、本件補正明細書には、商品データの画像のレイアウト及び陳列位置が決まっていることが記載されており、しかも、画像データが定型化された状態を崩さない程度に少し変化させる旨の記載もある（【0 0 1 4】）ところ、この記載は、商品データの画像の大きさが定型であり、実施の際にこれを変化させる可能性を記述したことが明白である。 (3) したがって、本件補正明細書は、当業者が本件補正発明…を実施することができる程度に明確かつ十分に記載されている。本件審決は、商品データの画像の存在を観念した上で、その大きさが商品ごとに同じであるとは限らないという誤った推測を判断の前提としており、特許法 3 6 条 4 項に規定する要件の判断を誤っている。	被告の主張 (1) 本件補正明細書には、販売対象商品であるデジタルコンテンツについて、商品 I D に対応付けられて商品データベースに登録されている旨しか記載がなく（【0 0 0 8】）、しかも、商品画像の大きさが定型化されるのならば、商品データの画像の大きさが陳列位置を決定する要素にはなり得ないはずなのに、商品データの画像の大きさが商品の陳列位置を決定する要素になる旨の記載がある（【0 0 1 4】）。以上によれば、本件補正発明においてデジタルコンテンツを商品とする場合、商品データの画像の大きさや形状が定型化されていることが自明であるとまではいえず、これは、商品ごとに同じであるとは限らないと理解するのが自然である。 …本件補正明細書によれば、陳列対象商品の数は、商品の陳列占有面積に応じて決定される（【0 0 1 3】）一方、陳列対象商品の陳列位置の決定は、商品データの画像の大きさ等に基づいて決定されることになる（【0 0 1 4】）結果、最終的な陳列位置の決定には、陳列占有面積と陳列対象商品の画像の大きさの総和とを比較する必要があることになる。しかるに、…<u>陳列対象商品を決定するためには、商品画像の大きさや形状の情報を用いて最適化処理等を行う必要があるところ、本件補正明細書には、これらの大きさや形状を管理することは記載も示唆もされておらず、また、当業者にも自明でもない。</u>

裁判所の判断

(1) 本件補正発明は、…商品データ及び商品属性データが記録された商品データベース並びに来店者の個人情報を含む来店者データを取得する手段を有し、当該個人情報と商品属性データとの関連性等を点数化することで来店者が各商品に抱く関心の大きさに関する訴求点を計算し、W e b ページ上に陳列すべき商品（陳列対象商品）を、その「陳列占有面積に応じた数だけ選出する手段」と、その「陳列位置を、各商品の訴求点と、商品データの画像の大きさ又は色とに基づいて決定し、各商品を前記決定した陳列位置に割り当てた電子商店」を生成する手段を備えることを特徴とする商品の陳列決定装置である。

…本件補正発明が販売対象商品とするデジタルコンテンツについては、いずれも一定の大きさを有する商品データの画像が存在することを前提としており、かつ、当該画像の大きさが陳列位置を決定する条件となっていることから、各販売対象商品ごとに陳列位置を割り当てることができるものであると認められる。

したがって、本件補正発明を実施する上では、商品の陳列決定装置が、そのような商品データの画像の大きさに関する情報をいかなる形態で保存・管理し、また、どのようにW e b ページ上に陳列される商品を選出し、かつ、陳列位置を決定するのが明らかにされる必要がある。

しかしながら、本件補正発明の特許請求の範囲の記載からは、商品データの画像が何をいうかを含め、これらの点は、一義的に明らかとはいえない。

(3)…本件補正発明は、販売対象商品をデジタルコンテンツに限定しているところ、そもそも、そのような無体のデジタルコンテンツについて、W e b ページ上に陳列されて視認可能となるような「商品の外観など」（【0008】）に関する画像データを観念することは、それ自体困難である。しかも、本件補正明細書は、ここにいう「商品の外観など」と販売対象商品であるデジタルコンテンツとの関係について何ら説明を加えていないから、本件補正明細書の記載によっても、本件補正発明の請求項に記載された「商品」であるデジタルコンテンツに関する「データの画像」という技術的意義は、明らかではない。そのため、本件補正明細書は、商品データの画像の大きさに関する情報をいかなる形態で保存・管理しているかや、陳列対象商品として選出された商品（の画像データ）の占有面積（【0013】）に応じてどのように陳列される商品数を決定し、更に最終的な商品の陳列位置を決定する（【0014】）に当たり、商品データの画像の大きさをどのように要素として考慮しているのかを、当該商品であるデジタルコンテンツを対象としてみた場合に、いずれも明らかにしているとはいえない。

(21)-2

審査基準の 該当箇所	第II部第1章第1節
裁判例 分類	21:実施可能要件について
キーワード	用途

1. 書誌的事項

事件	「処方した人の脳シチジンレベルを上昇させる薬を調合するためのウリジンの使用方法」(査定不服審判) 知財高判平成25年2月12日(平成24年(行ケ)第10071号)
出典	裁判所ウェブサイト
出願番号	特願2000-562028号(特表2003-517437号公報)
分類	A61K 31/7072
結論	棄却
関連条文	(旧) 第36条第4項
裁判体	知財高裁第2部 塩月秀平裁判長、池下朗裁判官、古谷健二郎裁判官

2. 事案の概要

(1) 本願発明の概要

本願発明は、外因性ウリジンソースを投与することによってシチジンレベルを上昇させる方法、特にある種の神経学的障害を治療する際の前記ウリジン又はウリジンソースの単独での又は他の薬学的物質と組み合わせた薬理学的使用に関する。

(2) 発明の詳細な説明の開示

【0034】

例2

この例に関しては、ラット又は他のげっ歯類ではなくアレチネズミを選択する。アレチネズミのピリミジン代謝がヒトにより近いためである。実際的且つ倫理的な理由から、一部の実験的試験には必ずしもヒトを使用することができず、当業者は一般にアレチネズミモデルがヒトモデルと等価であることを認識している。実際に、アレチネズミは一部のヒト疾患および脳虚血のような脳障害の選択モデルである(Ginsburgら、脳虚血のげっ歯類モデル。Stroke 20:162

【図3】

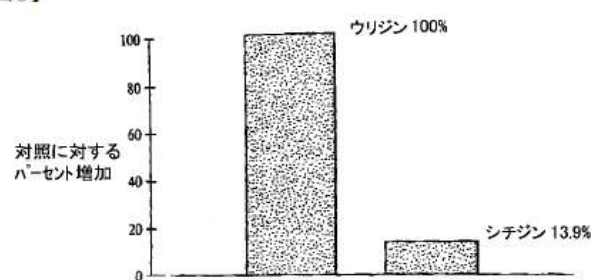


FIG.3

【図4】

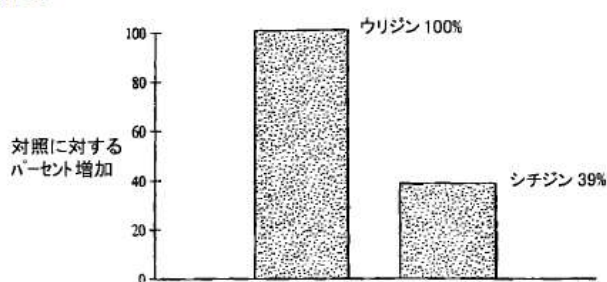


FIG.4

7～1642, 1989)。アレチネズミにウリジンを経口投与し、60分後に例1で述べた修正HPLC法によりシチジンとウリジンの血漿および脳レベルを測定する。図3は、250mg/kg体重のウリジンの経口投与後の、血漿中のウリジンとシチジンレベルの相対的比率を示す。図4は、250mg/kgのウリジンの経口投与後の、脳におけるウリジンとシチジンレベルの相対的比率を示す。これらの結果は、脳におけるウリジンの代謝プロセッシングが血漿中でのウリジンの全身のプロセッシングとは異なることを示している。またこれらの結果は、脳に輸送されたときウリジンが直ちにシチジンに変換されること、そしてこの変換は血漿中よりも脳中でより効率的であることを示唆する。ヒトにおいても同様の実験を実施し、ただしヌクレオシドの脳レベルを測定する代わりにCSFレベルを測定する。ウリジンが特に脳において直ちにシチジンに変換されるという所見は全く予想外であり、本発明の基礎を構成する。

(3) 特許請求の範囲（補正後）（本願発明）

【請求項7】処方した人の脳シチジンレベルを上昇させる経口投与薬として使用する、(a) ウリジン、ウリジン塩、リン酸ウリジン又はアシル化ウリジン化合物と、(b) コリン及びコリン塩から選択される化合物と、を含む組成物。

(4) 手続の経緯

平成19年5月21日 : 手続補正（上記「特許請求の範囲」を参照）
 平成20年6月10日 : 拒絶査定
 平成20年9月16日 : 拒絶査定不服審判の請求（不服2008-23607号）
 平成20年10月16日 : 手続補正（審判請求の理由の補充に関する）
 平成23年10月11日 : 「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決

3. 判示事項に対応する審決・判決の抜粋

審決（判決より抜粋）	
本願発明は、「処方した人の脳シチジンレベルを上昇させる経口投与薬として使用する、(a) ウリジン…と、(b) コリン…から選択される化合物と、を含む組成物。」に係るものであるところ、発明の詳細な説明には(a)成分及び(b)成分の双方を含む組成物を経口投与した場合に、脳のシチジンレベルが上昇することを確認できる試験結果については、何ら記載されていない。 …薬理試験結果が記載されていない以上、本願発明の医薬をいかなる疾患に対して用いるのか、…それぞれの投与量をどの程度とすべきであるのかについての指針は全く示されていないというべきであって、…当業者が実施できる程度に明確かつ十分に記載したものであるとすることはできない。	
判決	
原告の主張	被告の主張
(3) 医薬用途を裏付ける実施例としては、段落【0034】は…ウリジンが特に脳において直ちにシチジンに変換されるという所見は全く予	(2) 原告は、「ウリジンとコリンの組合せが、リン脂質合成のための共力的に作用することを示す実験結果を記載する必要はない」と主張する。

想外であり、本願発明の基礎を構成すると記載されており、ウリジンが脳においてシチジンに変換されることは実験的に証明されている。 本願明細書には、ウリジンとコリンを併用した実験結果は記載されていない。しかし、シチジンが、シチジン三リン酸（CTP）として細胞膜を構成するリン脂質であるホスファチジルコリン（PC）及びその他の膜リン脂質合成のための律速前駆体であることが本件出願時に公知であり、コリンがPC等の膜リン脂質合成の重要な前駆体であることが本件出願時に公知であったため、ウリジンが脳においてシチジンに変換される発見と組み合わせると、ウリジンとコリンの併用が膜リン脂質合成に有効であることは当業者に理解できた。 …化合物は公知であり、各化合物の製造方法も公知であり、各化合物を投与する方法も公知であり、所定の適応症の治療用化合物としての使用さえも公知である。したがって、当該技術分野は、充分に開発されており、当業者の技術水準や技術常識は高い。この事実は、当業者の技術水準や技術常識を誤解して過小評価した審査及び審理によって不当に無視されている。 本件出願には、当業者が出願時の本件出願に記載される発明及び実験を実施するための十分な情報が含まれている。本件出願を、技術常識及び一般的な薬理学的原理と結びつけて読んで理解した当業者は、…本件出願の教示を容易に実行できる。当業者の技術水準や技術常識を考慮すれば、ウリジン類とコリン又はコリン塩との実験的証拠は不必要である。 2003年及び2005年の論文（甲19～21）は、本件出願後に公開されたものであるが、これら論文に記載された成果を得るために、本件出願は十分な情報及び指針を当業者に提供した。 …の両論文は、本件出願の記載を実行する。両論文は、組み合わせて理解した場合、ウリジン及	原告の上記主張は、シチジンとコリンの共力作用について、甲17において「全PtdCho濃度は、コントロール細胞又はコリンのみを補給された細胞における濃度と比較して、コリンとシチジンの両方で培養された細胞で若干だが有意に増加した」ことを前提としている。 しかしながら、PC濃度、すなわち、ホスファチジルコリンの濃度が上昇することと、「ある種の神経学的疾患」の治療効果との関係については、…証拠のいずれにも記載されていない。 そして、本願明細書には、例2として、ウリジンを単独でアレチネズミに投与した場合の血漿及び脳におけるウリジンとシチジンの相対的な比率が示されていること（段落【0034】）から、仮に、ウリジンが脳においてシチジンに変換されることが実証されているとしても、ウリジンの投与量とシチジンレベル（濃度）との相関関係については具体的な数値が記載されていない。 そうすると、ウリジンとコリンを併用する場合に、それぞれの投与量がどの程度であれば、脳におけるシチジンレベルが両者の共力作用が得られる程度に上昇するのか、また、治療に十分な程度にホスファチジルコリンの濃度が上昇するのか明らかになっていないのであるから、医薬発明である本願発明を実施できる程度に、発明の詳細な説明が明確かつ十分に記載されているということとはできない。 原告は、本願発明の各有効成分は公知であり、各成分の製造方法、各成分を疾患の治療のために投与する方法も公知であるから、本願発明の技術分野は、充分に開発されており、当業者の技術水準や技術常識は高いので、ウリジン類とコリン又はコリン塩を組み合わせた実験的証拠は不必要であると主張する。 しかし、原告が高いとする当業者の技術水準や技術常識によっても、ウリジン類とコリン又はコリン塩を含む組成物が人の脳シチジンレベルを上
---	--

びコリンがヒトにおいてシチジンのレベルを増大させることを明らかにする。両論文では、本件出願の情報が、当業者の技術常識との組合せで使用されており、本件出願が、ウリジン及びコリンはヒト対象において脳のシチジンを増大させるという技術情報を当業者に実施可能に提供したことを意味する。	昇させることを合理的に説明できない… …原告が提示する甲 19～21 は、本件出願後に公開された学術論文であり、原告が指摘する内容も、本件出願の優先日前の技術常識や技術水準についてのものということとはできないから、原告の主張は、本件出願の優先日における技術常識や技術水準に基づくものではない。
裁判所の判断 (1) 請求項 7…は、(a) ウリジン…、及び、(b) コリン…の 2 成分を組み合わせた組成物が人の脳シチジンレベルを上昇させるという薬理作用を示す経口投与用医薬についての発明である。 そうすると、<u>本願明細書の発明の詳細な説明に当業者が本願発明を実施できる程度に明確かつ十分に記載したといえるためには、薬理試験の結果等により、当該有効成分がその属性を有していることを実証するか、又は合理的に説明する必要がある。</u> 本願明細書には、例 2 として、アレチネズミに前記 (a) 成分であるウリジンを単独で経口投与した場合に、脳におけるシチジンのレベルが上昇したことが記載されているものの、(a) 成分と (b) 成分を組み合わせて使用した場合に、脳のシチジンレベルが上昇したことを示す実験の結果は示されておらず、(b) 成分単独で脳のシチジンレベルが上昇したことを示す実験結果も示されていない。また、(b) 成分…を (a) 成分と併用して投与した場合、又は (b) 成分単独で投与した場合に、脳のシチジンレベルを上昇させるという技術常識が本願発明の優先日前に存在したと推認できるような記載は本願明細書にはない。 そうすると、<u>詳細な説明には、本願発明の有効成分である (a) 及び (b) の 2 成分の組合せが脳シチジンレベルを上昇させるという属性が記載されていないので、発明の詳細な説明は、当業者が本願発明を実施できる程度に明確かつ十分に記載したということとはできない。</u> 原告は、本願発明の各有効成分は公知であり、各成分の製造方法、各成分を疾患の治療のために投与する方法も公知であるから、…当業者の技術水準や技術常識は高いので、ウリジン類とコリン又はコリン塩を組み合わせた実験的証拠は不必要であると主張する。 しかし、原告が高いとする<u>当業者の技術水準や技術常識によっても、ウリジン類とコリン又はコリン塩を含む組成物が人の脳シチジンレベルを上昇させることを合理的に説明できないから、原告の主張は失当である。</u> 原告は、ウリジンとコリンを投与することにより生体内で所定の効果が得られるという点は甲 19～21 に記載されており、…当業者は、本願発明を本願の発明の詳細な説明の教示に従って容易に実行できるから、…実験的証拠は不必要であるとも主張する。 しかし、原告が提示する甲 19～21 は、本件出願後に公開された学術論文であり、原告が指摘する内容も、本件出願の優先日前の技術常識や技術水準についてのものということとはできない…	

(21-1)-1

審査基準の 該当箇所	第II部第1章第1節2. (2)
裁判例 分類	21-1:過度な実験・試行錯誤を要するか否かについて
キーワード	

1. 書誌的事項

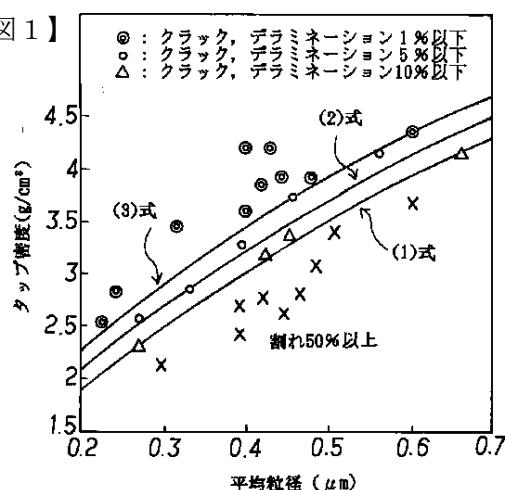
事件	「積層セラミックコンデンサー用ニッケル超微粉」(特許異議の申立て) 知財高判平成17年6月30日(平成17年(行ケ)第10280号)
出典	裁判所ウェブサイト
出願番号	特願平7-50905号(特開平8-246001号公報)
分類	B22F 1/00
結論	棄却
関連条文	(旧) 第36条第4項
裁判体	知財高裁第4部 塚原朋一裁判長、田中昌利裁判官、佐藤達文裁判官

2. 事案の概要

(1) 本願発明の概要

本願発明は、磁器コンデンサー製造工程におけるクラックや剥離が発生しにくい、低抵抗な電極材料としてのニッケル粉を提供することを目的とし、平均粒径が $0.1 \sim 1.0 \mu\text{m}$ で、かつタップ密度が特定式で表される条件を満足し、さらに粒度分布の幾何標準偏差が2.0以下、かつ平均結晶子径が平均粒径の0.2倍以上である構成とした。

【図1】



(2) 発明の詳細な説明の開示

「ニッケル純度は99.5重量%以上が好ましく、99.5重量%未満では焼成時にデラミネーションやクラックが発生しやすいだけでなく、電極としての特性が低下(比抵抗が大きくなる)する。このような特徴を持つニッケル粉の製造方法としては、塩化ニッケルの気相水素還元法が挙げられる。従来の湿式法は、ニッケル粉の製造温度が低温($<100^{\circ}\text{C}$)であるのに対し、塩化ニッケルの気相水素還元法は、製造温度が高温(1000°C 付近)であるため、結晶が大きく成長(微細な1次粒子の集合体でない)することによって焼成時に過焼結が発生しにくい。また、気相水素還元法では、粒形状が球状となり、純度99.5%以上のものが得やすい有利な点もある。上記特徴を持つニッケル粉を効率よく製造するために、反応器を用いて塩化ニッケル蒸気と水素を化学反応させる方法が適している。具体的には、塩化ニッケル蒸気濃度(分圧)を $0.05 \sim 0.3$ とし、かつ塩化ニッケル蒸気と水素を 1004°C (1277K) $\sim 1453^{\circ}\text{C}$ (1726K)の温度で化学反応させる。」(判決より抜粋)

(3) 特許請求の範囲(補正後)(請求項1のみ記載)(本件発明1)

【請求項1】平均粒径が $0.1 \sim 1.0 \mu\text{m}$ で、かつタップ密度が(2)式で表される条件を満足し、さらに粒度分布の幾何標準偏差が2.0以下、かつ平均結晶子径が平均粒径の0.2倍以上であることを特徴とする積層セラミックコンデンサー用ニッケル超微粉。

$$\text{タップ密度} \geq -2.5 \times (\text{平均粒径})^2 + 7.0 \times (\text{平均粒径}) + 0.8 \cdots (2) \text{式}$$

(4) 手続の経緯

平成13年4月23日 : 手続補正(上記「特許請求の範囲」を参照)及び意見書の提出
 平成13年6月8日 : 特許権の設定登録
 平成13年11月12日 : 特許異議の申立て(異議2001-73067号)
 平成15年2月19日 : 「…特許を取り消す。」との決定

なお、平成13年4月23日の手続補正では、「タップ密度 $\geq -2.5 \times (\text{平均粒径})^2 + 7.0 \times (\text{平均粒径}) + 0.6 \cdots (1) \text{式}$ 」を、上記「特許請求の範囲」に記載の(2)式に限定するとともに、「粒度分布の幾何標準偏差が2.0以下、かつ平均結晶子径が平均粒径の0.2倍以上である」との要件を付加し、タップ密度が「(1)式を満たしているが、(2)式を満たしていない」出願時明細書における実施例7及び実施例8を、比較例1及び比較例2としたものである。

3. 判示事項に対応する決定・判決の抜粋

決定(判決より抜粋)	
…本件明細書の発明の詳細な説明には、「塩化ニッケル蒸気濃度(分圧)を$0.05 \sim 0.3$とし、かつ塩化ニッケル蒸気と水素を1004°C(1277K)$\sim 1453^{\circ}\text{C}$($1726\text{K}$)の温度で化学反応させる」こと、この化学反応において、「10リットル/分のアルゴンガス」、「反応部5の中央ノズル6から下向きに5リットル/分の割合で供給される水素7」を用いることが記載されているが、「タップ密度が(2)式で表される条件を満足し、さらに粒度分布の幾何標準偏差が2.0以下、かつ平均結晶子径が平均粒径の0.2倍以上である」ニッケル超微粉を得るために必要な、塩化ニッケル蒸気濃度及び反応温度の範囲並びにアルゴンガス及び水素の流量の範囲については記載がなく、当業者が、上記発明の詳細な説明の記載に従って製造しようとしても、製造できるかどうか不明のまま不相当に多くの試行錯誤をしなければならないことになるから、当業者が、「タップ密度が(2)式で表される条件を満足し、さらに粒度分布の幾何標準偏差が2.0以下、かつ平均結晶子径が平均粒径の0.2倍以上である」ニッケル超微粉を容易に製造することができることはできず、このような発明の詳細な説明の記載について、「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」に記載されているということとはできない。…	
判決	
原告の主張 …本件発明は新規な物の発明ではなく、有用性の高い用途を持つニッケル微粉を選択する指標	被告の主張 …実施例1ないし5と比較例1及び2とは、塩化ニッケルの気相水素還元法の製造条件が本件明

を与えるものである。このような指標が提示されれば、当業者は、通常の試行錯誤の範囲内で、本件明細書に記載された製造方法内において、特定の製造装置ごとに細部の技術的条件を変化させ、その結果得られた粉体の特性と指標とを比較しながら、適した製造条件を決定することができる。 …(1)式と(2)式の差は出願時明細書に記載されるように、本発明のニッケル超微粉を用いて積層セラミックコンデンサーを製造する際にクラック、デラミネーション発生率が10%以下であるか、5%以下であるかの差である。このような粉体群の製造に際して両方を区別して製造できる画期的な製造方法があれば、製造方法の発明として特許されるべきものであり、ニッケル超微粉の用途又は評価の指標の発明である本件発明において両者を区別する製造方法の記載を求めるのは誤りである。	細書の段落【0013】に具体的に開示された範囲内において設定されている点で共通しているが、その結果を対比すると、実施例1ないし5に係るニッケル粉は本件請求項1記載の特性をすべて満たしているのに対して、比較例1に係るニッケル粉はタップ密度と粒度分布の特性を満たさず、比較例2に係るニッケル粉はタップ密度と平均結晶子径／平均粒径の特性を満たしていない。 …請求項1の特性をすべて満たすニッケル超微粉を製造するためには本件明細書に記載された製造条件では不足であり、同明細書の記載や技術常識をもってしても当業者が製造することができないのであるから、本件明細書には決定が判断するとおりの記載不備がある。 …本件発明に係るニッケル超微粉は、原告らの主張するような当業者の試行錯誤の範囲内で簡単に製造することができるようなものではなく、本件明細書の記載からはどのような条件設定をすれば製造が可能となるのか明らかではない。
裁判所の判断 ここでいう「実施」とは、「物の発明」の場合、その物を製造、使用等することであるから、当業者がその物を製造することができる程度に記載しなければならないことはいふまでもなく、そのためには、<u>明細書、図面全体の記載及び技術常識に基づき特許出願時の当業者がその物を製造できるような場合を除き、具体的な製造方法を記載しなければならないと解すべきである。</u> …本件明細書には、本件発明に係るニッケル粉を製造する具体的方法として、塩化ニッケルの気相水素還元法を採用し、塩化ニッケル蒸気濃度（分圧）を0.05～0.3とし、かつ塩化ニッケル蒸気と水素を1004℃(1277K)～1453℃(1726K)の範囲内で化学反応させるという方法が記載されているといふことができる。…<u>実施例1ないし5のニッケル粉のタップ密度は(2)式（タップ密度$\geq -2.5 \times (\text{平均粒径})^2 + 7.0 \times (\text{平均粒径}) + 0.8$）を満たしているが、比較例1及び2のニッケル粉のタップ密度は(1)式（タップ密度$\geq -2.5 \times (\text{平均粒径})^2 + 7.0 \times (\text{平均粒径}) + 0.6$）は満たすものの、(2)式は満たしていない。このことは、本件明細書に記載された上記製造方法に従ってニッケル粉を製造したとしても、本件請求項1記載の特性を満たすニッケル粉が製造できるとは限らないことを示しているといふことができる。</u> …前記のとおり、本件明細書の発明の詳細な説明に記載された製造方法に従って製造されたニッケル粉は(1)式は満たすものの、(2)式については必ずしも満たすとは限らないのであるから、本件明細書の発明の詳細な説明に記載された製造方法は、当業者が容易に本件発明を実施をすることができる程度に記載されているといふことはできない。	

…当業者が本件請求項 1 記載の特性を満たすニッケル超微粉を製造するために本件明細書に記載された製造条件のほかにいかなる条件設定をすべきかについては、本件明細書及び図面に何ら示唆はない。…塩化ニッケル蒸気濃度及び反応温度以外のいかなる条件が平均粒径又はタップ密度に影響を与えるのかについては、…提出された証拠からも明らかとはいえず、まして本件特許の出願当時にかかる条件設定についての技術常識が存在したことを示す的確な証拠もない。したがって、当業者は、本件発明を実施するに際して、本件明細書に記載された塩化ニッケル蒸気濃度及び反応温度のほか、様々な条件を設定・変更して不相当に多くの試行錯誤をしなければならないことは明らかであって、…発明の詳細な説明の記載に基づいて当業者が…発明を容易に実施し得るということとはできない。

(21-1)-2

審査基準の 該当箇所	第II部第1章第1節2. (2)
裁判例 分類	21-1:過度な実験・試行錯誤を要するか否かについて
キーワード	

1. 書誌的事項

事件	「電解放出デバイス用炭素膜」（査定不服審判） 知財高判平成23年4月14日（平成22年（行ケ）第10247号）
出典	裁判所ウェブサイト 、判例時報2130号109頁、判例タイムズ1401号296頁
出願番号	特願2000-510154号（特表2001-516127号公報）
分類	C01B 31/02
結論	認容
関連条文	（旧）第36条第4項
裁判体	知財高裁第4部 滝澤孝臣裁判長、高部眞規子裁判官、井上泰人裁判官

2. 事案の概要

（1）本願発明の概要

本願発明は、基板上に炭素膜の層を有する電化放出デバイスである。ここで、該炭素膜は、 $1578\text{ cm}^{-1} \sim 1620\text{ cm}^{-1}$ の範囲のUVラマンバンドを有し、該UVラマンバンドは $25\text{ cm}^{-1} \sim 165\text{ cm}^{-1}$ の半値全幅値（FWHM）を有するものである。

（2）発明の詳細な説明の開示

「…本願明細書には、本願発明の製造工程として、以下の記載がある（【0010】）。

（ア）炭素層は、熱いフィラメントによって補助された化学蒸着（「CVD」）プロセスを用いて堆積し得る。

（イ）基板は、CVD反応器中のホルダー上に載置される。

（ウ）水素ガスが、反応器におよそ10分間未満、流入される。

（エ）次に、メタンのパーセンテージが50%未満である、水素及びメタンの混合物が、反応器の中に1時間未満、流入される。

（オ）上記工程（エ）におけるよりもメタンのパーセンテージが低い、別の水素及びメタンの混合物が、反応器に2時間未満、流入される。

（カ）そして、CVD反応器内において、水素のフローが15分未満行われる。

また、本願明細書には、上記製造工程における製造条件としては、以下のことも記載されている（【0011】【0012】）。

（キ）少量の酸素、窒素、あるいはホウ素ドーパントが、ガス流に含まれてもよい。

- (ク) フィラメントの温度は、 $1600^{\circ}\text{C} \sim 2400^{\circ}\text{C}$ の範囲に設定される。
 (ケ) 基板の温度は、 $600^{\circ}\text{C} \sim 1000^{\circ}\text{C}$ の間に設定されている。
 (コ) 堆積圧力は、 $5 \sim 300 \text{ torr}$ の間である。」(判決より抜粋)

(3) 特許請求の範囲(補正後)(請求項1のみ記載)(本願発明1)

【請求項1】基板上に炭素膜の層を有する電界放出デバイスであって、該炭素膜は電界の影響下で電子を放出し、該炭素膜は、 $1578 \text{ cm}^{-1} \sim 1620 \text{ cm}^{-1}$ の範囲のUVラマンバンドを有し、該UVラマンバンドは $25 \text{ cm}^{-1} \sim 165 \text{ cm}^{-1}$ の半値全幅値(FWHM)を有する、電界放出デバイス。

(4) 手続の経緯

- 平成18年7月26日 : 拒絶査定不服審判の請求(不服2006-16055号)
 平成21年7月6日 : 手続補正(上記「特許請求の範囲」を参照)及び意見書の提出
 平成22年3月23日 : 「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決

3. 判示事項に対応する審決・判決の抜粋

審決(判決より抜粋)	
…本願明細書の発明の詳細な説明は、当業者が本願発明1ないし3、本願発明6ないし8に係る発明を実施することができる程度に明確かつ十分に記載したものとはいえず、平成14年法律第24号による改正前の特許法(以下「法」という。)36条4項に規定するいわゆる実施可能要件を満たしていないから、特許を受けることができない、というものである。 …本件審決は、「炭素膜の形成に影響を及ぼす他のパラメータ(例えば、反応器の大きさや、メタンの流入量等)については、何ら規定されていない」と認定した…	
判決	
原告の主張	被告の主張
(1) 本願発明に係る電界放出デバイス用炭素膜の製造方法について ア 本願明細書の発明の詳細な説明には、 (ウ) 水素が10分未満、 (エ) 水素とメタンの混合物が1時間未満、 (オ) 他の水素とメタンの他の混合物が2時間未満、 (カ) 水素が15分未満、 の各々を、CVD反応器に順次流入することが記載されている。 したがって、本願発明の代表的な製造方法を示す実施例としては、(ウ)ないし(カ)の全ての	(1) 本願発明に係る電界放出デバイス用炭素膜の製造方法について (ア) 本願発明の「電界放出デバイス用炭素膜」に係る製造方法について、本願明細書の発明の詳細な説明の記載(【0010】～【0012】)によれば、本願発明に係る電界放出デバイス用炭素膜の製造方法には、原告主張の製造工程(ウ)ないし(カ)が含まれることが把握されるところ、上記各工程の流入時間は上限のみが規定され、下限に関する規定がないことから、流入時間が0分である場合も含まれることとなる。流入時間が0分とは、かかる流入工程がないことを意味する。

製造工程が必須である。よって、原告が代表的な実施例として記載した事項から、本件審決が必須事項と選択事項とを認定して実施可能要件を判断する基礎としたことは、的外れである。 イ 本件審決は、「…炭素膜の形成に影響を及ぼす他のパラメータ(例えば、反応器の大きさや、メタンの流入量等)については、何ら規定されていない」と認定したが、<u>パラメータを全て列挙しなければならないとするのであれば、出願人に過度の負担を強いるものである。</u> 実施可能要件に対する本件審決のような過度な要求は、発明の保護をないがしろにするものであって、差し控えるべきである。	製造工程(ウ)(オ)(カ)のは、いずれも省略可能な選択的製造工程であり、本件審決の認定に誤りはない。 炭素膜の形成に影響を及ぼすパラメータについて規定されていないとした本件審決の説示は、本願発明に係る炭素膜の製造方法についての説明が、本願明細書の発明の詳細な説明(【0010】～【0012】)の記載箇所に限られていることを指摘したものであり、原告が主張するような、製造方法に必要なあらゆるパラメータを全て列挙することを要求したものではない。
裁判所の判断 …製造工程のうち、上記…(ウ)(オ)(カ)の工程について、時間の上限のみが言及されているからといって、その工程が省略可能であり、その余の同(ア)(イ)(エ)の工程のみが必須の製造工程であると解することは相当とはいえない。また、…本願明細書の記載(【0010】～【0012】)及び本件意見書(甲5)の上記記載等によると、水素流速を非常に小さくして形成するとダイヤモンド微結晶が形成できることが示されており、本願明細書の【0010】ないし【0012】で示された範囲の中でも、ガス濃度を小さくする等の結晶を大きくさせない条件によって、ダイヤモンド微結晶が形成できることが示唆されているといえることができる。 <u>…本願明細書に記載された複数の条件の全範囲で、本願発明が製造できる必要はなく、技術分野や課題を参酌して、当業者が当然行う条件調整を前提として、【0010】ないし【0012】に記載された範囲から具体的製造条件を設定すればよい。</u> …本来、物の発明において、適用可能な条件範囲全体にわたって、実施例が必要とされるわけではない。物の発明においては、物を製造する方法の発明において、特許請求の範囲に製造条件の範囲が示され、公知物質の製造方法として、方法の発明の効果を主張しているケースとは、実施例の網羅性に関して、要求される水準は異なるものと解される。 以上のとおり、<u>本願明細書【0010】ないし【0012】の条件範囲は、製造可能なパラメータ範囲を列挙したと捉えるべきで、当業者は具体的な製造条件決定に際しては、技術常識を加味して決定すべきものである。</u>	

(21-2)-1

審査基準の 該当箇所	第II部第1章第1節4.1.2
裁判例 分類	21-2:実施可能要件とサポート要件について
キーワード	実施可能要件とサポート要件の関係について

1. 書誌的事項

事件	「体重のモジュレータ」（査定不服審判） 知財高判平成17年10月19日（平成17年（行ケ）第10013号）
出典	裁判所ウェブサイト
出願番号	特願平10-4989号（特開平10-262688号公報）
分類	B21B 17/14
結論	棄却
関連条文	第36条第6項第1号
裁判体	知財高裁第1部 篠原勝美裁判長、青柳馨裁判官、宍戸充裁判官

2. 事案の概要

（1）本願発明の概要

本願発明は、哺乳動物（動物およびヒトを包含する）の体重の制御に関し、詳細には、哺乳動物の体重を調整する生物学的活性を有する肥満症（OB）ポリペプチドの発現を得るために用いられるDNA分子にハイブリダイズし得る検出可能な標識をされた核酸分子に関する。

（2）発明の詳細な説明の開示（判決の認定）

「本件明細書の発明の詳細な説明の記載について見ると、「ここでこの核酸分子の配列は、…配列番号1…配列番号3…配列番号22…のヌクレオチド配列中の同じヌクレオチド数のヌクレオチド配列、またはそれに相補的な配列に相当する。」（段落【0106】）との記載、配列番号1，3，22，もしくは24の本件OB遺伝子に係る塩基配列の記載及び弁論の全趣旨によれば、本願発明の「少なくとも15ヌクレオチドの検出可能な標識をされた核酸分子」は、2739塩基対，700塩基対，414塩基対，801塩基対もの長さを持つ配列番号1，3，22又は24の各遺伝子配列からランダムに選択されるところ、その長さは、最短で15ヌクレオチド長のものから、最長で上記各遺伝子配列と同程度の長さのものが包含されることになるものと認められ、この中の本件OB遺伝子に「高度の厳密性の条件下でハイブリダイズする能力を有する」ものが本願発明の対象となり得る核酸分子であるが、その数は、おそらく膨大なものとなると推測される。」（判決より抜粋）

「…50余りの実施例を除いた、残りの膨大なものとなると推測される核酸分子については、…「本発明は、このような核酸プローブを提供し、これは本明細書中で開示される特異的な配列から容易に調製され得る。例えば、…配列番号1…配列番号3…に記載される配列の少なくとも10，好ましく

は15ヌクレオチドフラグメントに相当するヌクレオチド配列を有するハイブリダイズし得るプローブがある。好ましくは、フラグメントは本発明のモジュレーターペプチドに高度に特有であるように選択される。プローブに対して実質的に相同であるDNAフラグメントがハイブリダイズする。上記のように、相同性の程度が大きければ大きいほど、より厳密なハイブリダイゼーション条件が使用され得る。」(段落【0176】)などといった概括的な記載があるのみで、発明の詳細な説明のその余の記載部分にも、具体的な記載は見当たらない。」(判決より抜粋)

(3) 特許請求の範囲(補正後)

【請求項1】配列番号1, 3, 22, もしくは24に記載のDNA分子の連続する配列または配列番号1, 3, 22, もしくは24に記載のDNA分子の相補鎖に、高度の厳密性の条件下でハイブリダイズする能力を有する、少なくとも15ヌクレオチドの検出可能な標識をされた核酸分子。

(4) 手続の経緯

平成12年8月30日 : 拒絶査定不服審判の請求(不服2000-13740号)
平成15年12月25日 : 手続補正(上記「特許請求の範囲」を参照)
平成16年3月17日 : 「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決

3. 判示事項に対応する審決・判決の抜粋

審決(判決より抜粋)	
…③本件明細書の発明の詳細な説明が、当業者において本願発明を容易に実施をすることができる程度に記載されているものと認められないので、同法36条4項(注、平成14年法律第24号による改正前のもの。以下「特許法旧36条4項」という。)に規定する要件を満たしていない、④本願発明が発明の詳細な説明に実質的に記載されているとはいえないから、同法36条6項1号に規定する要件を満たしていない… …本願の請求項1に記載の『核酸分子』は、配列番号1, 3, 22もしくは24のDNA分子の連続配列またはその相補鎖に、高度の厳密性の条件下でハイブリダイズする能力を有する、検出可能な標識のされた15ヌクレオチド以上の核酸分子であり、そこに、元のDNA分子との間で不規則な核酸配列のミスマッチを含む、長短の無数の核酸分子が含まれる…本願明細書の発明の詳細な説明においてプローブ又はプライマーとして利用できたものとして具体的に開示されている『標識核酸分子』は、ヌクレオチド数18～40の配列番号8, 9, 13～16, 29～37, 39～76, 93のみにすぎない。…わずか15ヌクレオチドの長さで検出プローブや増幅プライマーとして利用できることを本願出願人は明細書において何ら具体的に開示していない。また、これらの数十種類の標的核酸分子の結果のみで、この請求項に含まれる、元のDNA分子と配列が不規則に異なる、長短の無数の標的核酸分子が、同様にOBポリペプチド遺伝子の検出プローブまたは増幅プライマーとして使用できることを、本願出願人は明細書において具体的に説明していない。…	
判決	
原告の主張	被告の主張

…ハイブリダイズ技術は、本件出願の原出願優先日当時に慣用されていた技術であり、数十の実施例があれば、当業者は、本願発明の核酸分子が使用できることを十分に理解し、本願発明を実施することができるのである。 すなわち、本件明細書の発明の詳細な説明においては、18ヌクレオチドを実際に用いた実験に関する記載があり、しかも、15ヌクレオチドを利用することについての記載があるので、本件明細書の記載に基づけば、当業者は、15ヌクレオチド長のプライマーやプローブを作製し、そして標的核酸と高い厳密性の条件下でハイブリダイズするか否かを決定できるから、少なくとも15ヌクレオチドの核酸分子を用いる「発明」は、本件明細書の発明の詳細な説明に記載されている。 特許法は、特許請求の範囲に記載するものすべての実験データを発明の詳細な説明に記載することを要求していない。同法が保護対象とする「発明」とは、同法2条に明記されるように「技術的思想」であって、個々の具体的な実験データのみを意味するものではない。要するに、同法36条6項1号が求めるのは、特許請求の範囲に記載された「技術的思想」としての「発明」が発明の詳細な説明に記載されていなければならないということであって、決して、<u>特許を受けようとする発明の実施形態のすべての実験データが発明の詳細な説明に記載されていなければならないというものではない。</u>	…本件明細書の発明の詳細な説明において具体的な開示があるものは、たかだか数十種類の標的核酸分子のみであり、それらは、長さが最低でも18ヌクレオチドのものであるから、本願発明の特許請求の範囲に含まれ得る、長短の無数の標的核酸分子について、同様に本件OB遺伝子を検出するためのプローブ又は増幅するためのプライマーとして使用できることが、発明の詳細な説明において具体的に説明されていない。 …本願発明は、無数に近い膨大な量の核酸分子群を対象としているのに、発明の詳細な説明において具体的な開示があるものは、たかだか数十種類の標的核酸分子のみであるから、原告の主張は、そもそも、それを裏付けるだけの十分な記載が本件明細書においてされているとはいえない。
裁判所の判断 一般に、化学物質の発明は、新規で、産業上利用できる化学物質（すなわち有用性のある化学物質）を提供することにその本質があると解されるが、その化学物質が遺伝子等の、元来、自然界に存在する物質である場合には、単に存在を明らかにした、確認したというだけでは発見にとどまるものであり、自然界に存在した状態から分離し、一定の加工を加えたとしても、物の発明としては、いまだ産業上利用できる化学物質を提供したとはいえないものというべきであり、その有用性が明らかにされ、従来技術にない新たな技術的視点が加えられることで、初めて産業上利用できる発明として成立したものと認められるものと解すべきである。	

そして、遺伝子関連の化学物質発明においてその有用性が明らかにされる必要があることは、明細書の発明の詳細な説明の記載要領を規定した特許法旧 36 条 4 項の実施可能要件についても同様である。なぜならば、当業者が、当該化学物質の発明を実施するためには、出願当時の技術常識に基づいて、その発明に係る物質を製造することができ、かつ、これを使用することができなければならないところ、発明の詳細な説明中に有用性が明らかにされていなければ、当該発明に係る物質を使用することはできず、したがって、その実施をすることができる程度に明確かつ十分に、発明の詳細な説明に記載する必要があるからである。

…本件明細書の全体を検討し、その他本件記録から把握できる従来技術や本件出願の原出願優先日当時の技術常識を勘案しても、発明の詳細な説明において、上記 50 余りの実施例の結果から、当業者にその有用性、すなわち、明白な識別性が認識できる程度のものとなっているものと認めるに足りない。

(1) 特許法 36 条 6 項 1 号の記載要件は、特許請求の範囲に対して発明の詳細な説明による裏付けがあるか否かという問題であり、…同条 4 項の記載要件の議論とは、いわば表裏一体の問題といえることができる。

…本願発明は、…特許請求の範囲において、「本件 O B 遺伝子に高度の厳密性の条件下でハイブリダイズする能力を有する」という性質又は作用効果を有する本件核酸分子であれば、すべて、本願発明に含まれるような形になっているところ、…本件明細書の発明の詳細な説明において、…50 余りの実施例の結果から、当業者にその有用性、すなわち、明白な識別性が認識できる程度のものとなっているものと認めるに足りず、また、一部の核酸分子が有用性を有しないという客観的な事情が存在するのである。

…遺伝子に関する発明は、有用性が明らかにされて初めて産業上利用できる発明として認めるべきものであるのに、明細書の発明の詳細な説明に記載された有用性の明らかな核酸分子のみならず、有用性を有しない核酸分子をも包含している本願発明の特許請求の範囲は、発明の詳細な説明に記載された発明を超えるものを記載していることとなり、同条 6 項 1 号の記載要件を満たしていないことが明らかである。

…本願発明は、本件核酸分子が塩基配列などによって物質構造の面から特定されていないため、発明の外延が不明りょうとなりかねないという問題を含んでいるのであり、あえてそのような形で特許出願をしている以上、本件明細書の発明の詳細な説明には、特許請求の範囲記載の構成を満たす、すべての「核酸分子」について、その有用性、すなわち、プローブやプライマーとして利用して本件 O B 遺伝子の特異的に検出、増幅することができることが明らかであるように記載されていなければならないというほかない。…

…実験をしてみなければ当該発明かどうかが分からず、特定条件下でのハイブリダイズ実験という確認作業を必要とするというのであれば、当該発明は、発明の詳細な説明に記載されているといえないのであり、…

(21-2)-2

審査基準の 該当箇所	第II部第1章第1節4.1.2
裁判例 分類	21-2:実施可能要件とサポート要件について
キーワード	実施可能要件とサポート要件の関係について

1. 書誌的事項

事件	「医薬」（無効審判） 知財高判平成24年4月11日（平成23年（行ケ）第10147号）
出典	裁判所ウェブサイト 、判例時報2154号105頁
出願番号	特願平9-360756号（特開平10-167986号公報）
分類	A61K 31/4439
結論	認容
関連条文	（旧）第36条第4項、第36条第6項第1号
裁判体	知財高裁第4部 滝澤孝臣裁判長、井上泰人裁判官、荒井章光裁判官

2. 事案の概要

（1）本願発明の概要

本願発明は、ピオグリタゾン（インスリン感受性増強剤）と、ビグアナイド剤またはグリメピリド（SU剤）を配合する、糖尿病治療用の医薬に関する。いわゆる、二薬剤の併用の発明である。

（2）発明の詳細な説明の開示（判決の認定）

「本件各発明の特許請求の範囲の記載及び本件明細書の記載によれば、本件各発明は、糖尿病治療に当たって、薬剤の単独の使用には、十分な効果が得られず、あるいは副作用の発現などの課題があった一方で、インスリン感受性増強剤でありほとんど副作用がないピオグリタゾンを、嫌気性解糖促進作用等を有するビグアナイド剤（フェンホルミン、メトホルミン又はブホルミン）や、あるいは膵β細胞からのインスリン分泌促進作用を有するSU剤であるグリメピリドと組み合わせた医薬については知られていなかったことから、ピオグリタゾンとそれ以外の作用機序を有するビグアナイド剤又はピオグリタゾンとを組み合わせることで、薬物の長期投与においても副作用が少なく、かつ、多くの糖尿病患者に効果的な糖尿病予防・治療薬又は医薬組成物とすることをその技術的思想とするものであるといえる。

そして、本件明細書には、前記(1)オ及びクに記載のとおり、塩酸ピオグリタゾンとSU剤であるグリベンクラミドとの併用実験に関する記載があるが、ピオグリタゾンとビグアナイド剤との併用実験や、ピオグリタゾンとSU剤であるグリメピリドとの併用実験に関する記載はない。」（判決より抜粋）

(3) 考慮された技術常識等（判決の認定）

「以上の本件明細書及び引用例等の各文献の記載によれば、少なくとも、①非インスリン依存性糖尿病（N I D D M）に対して、従前、主に膵β細胞からのインスリン分泌を促進するS U剤であるグリベンクラミドの投与がされてきており、新たなS U剤としてグリメピリドも存在すること、…⑤S U剤、インスリン感受性増強剤、αーグルコシダーゼ阻害剤及びビグアナイド剤は、…いずれも血糖値の降下に関する作用機序が異なることについては、本件優先権主張日及び本件出願日に先立つ複数の文献におおむね同じ趣旨の記載があることから、いずれもその当時の糖尿病又は糖尿病性合併症の予防・治療薬に関する当業者の技術常識であったと認めることができる。」（判決より抜粋）

(4) 特許請求の範囲（訂正後）（請求項1及び7のみ記載）（順に「本件発明1」、「本件発明7」）

【請求項1】ピオグリタゾンまたはその薬理学的に許容しうる塩と、ビグアナイド剤とを組み合わせる、糖尿病または糖尿病性合併症の予防・治療用医薬。

【請求項7】0.05～5mg/kg体重の用量のピオグリタゾンまたはその薬理学的に許容しうる塩と、グリメピリドとを組み合わせる、糖尿病または糖尿病性合併症の予防・治療用医薬。

(5) 手続の経緯

平成22年5月11日 : 原告による特許無効審判の請求（無効2010-800088号）
 平成22年7月27日 : 被告（特許権者）による訂正の請求（上記「特許請求の範囲」を参照）
 平成23年3月22日 : 「訂正を認める。請求項1…に係る発明についての特許は無効とする。請求項7に係る発明についての審判請求は、成り立たない。」との審決

3. 判示事項に対応する審決・判決の抜粋

審決（判決より抜粋）
…審決の理由は、要するに、①本件発明1…についての特許は、平成14年法律第24号による改正前の特許法（以下「法」という。）36条4項の規定する実施可能要件及び同条6項1号の規定するサポート要件に違反してされたものである、②本件発明7…についての特許は、実施可能要件及びサポート要件に違反しない… …ピオグリタゾンとスルフォニール尿素剤（S U剤）であるグリベンクラミドとの併用についての薬理試験結果（実験例2）を具体的に記載した本件明細書の記載と、S U剤に係る技術常識とに基づいて、本件発明7をどのように実施するかを当業者が理解することができるから、本件発明7…について本件明細書には実施可能要件及びサポート要件の違反がない…。 …本件発明1…のビグアナイド剤が、本件明細書に記載のS U剤（グリメピリド）やαーグルコシダーゼ阻害剤（ボグリボース）とは異なる糖尿病治療薬…として当業者に認識されており、…異なる薬効の作用機序をも備えて…S U剤やαーグルコシダーゼ阻害剤による糖尿病治療に関して新たに判明した事項が直ちにビグアナイド剤についても当てはまるとは認識できず、したがって当業者がこれらの事項に関する本件明細書に記載の教示及び技術常識に基づいて本件発明1の実施の可否を判断できず、また、本件発明1が本件明細書により当業者が認識できる範囲を超えている…。

判決 ※以下、斜体文字は、抜粋に付加した事項である。	
原告の主張 1 …本件発明 7…に係る実施可能要件及びサポート要件について… …明細書の発明の詳細な説明には、出願に係る発明が公知技術を基礎として容易に到達することができない技術内容を含んだ発明であることを当業者が理解できるように解決課題及び解決手段、すなわち発明の効果が記載されている必要がある。 そして、本件明細書には、本件発明 7 のグリメピリドとは異なる S U 剤であるグリベンクラミドとピオグリタゾンとの併用しか記載されていない… したがって、本件明細書には、発明の効果が記載されておらず、実施可能要件及びサポート要件を充足しない。 3 本件発明 1 に係る実施可能要件及びサポート要件について (2) ビグアナイド剤と α-グルコシダーゼ阻害剤の作用機序は、異なるものであり、…α-グルコシダーゼ阻害剤の効果の記載からビグアナイド剤の効果を期待することは、困難であった…。 以上のとおり、ボグリボースのような α-グルコシダーゼ阻害剤やグリベンクラミドのような S U 剤を用いた糖尿病治療に関して新たに判明した事項が、直ちにビグアナイド剤による糖尿病治療についても当てはまると当業者が認識できたとは、到底認められない。 したがって、本件明細書は、本件発明 1 …についてサポート要件を満たすものではない。	被告の主張 1 本件発明 7 に係る実施可能要件及びサポート要件について …本件明細書には、ピオグリタゾンと α-グルコシダーゼ阻害剤であるボグリボースとの併用投与（実験例 1）及びピオグリタゾンと S U 剤であるグリベンクラミドとの併用投与（実験例 2）について、単独投与と対比した場合の血糖降下作用の顕著な増強が実証されている。 そして、グリメピリドは、グリベンクラミドと同じ S U 剤に分類され、…ピオグリタゾンとグリメピリドとの併用効果を十分に推認させる。 …本件明細書は、本件発明 7…について、その併用効果を記載しており、記載不備の問題はない。 3 …本件発明 1…に係る実施可能要件及びサポート要件について… …医薬発明の実施可能性…は、当該発明の技術上の意義を理解した上で、それが発明の詳細な説明に記載されているか否かを、明細書の開示を含めた一切の事情に照らして判断するものであって、薬理データの記載があるか否かのみによって判断されるものではない。 むしろ、ピオグリタゾン及びビグアナイド剤は、いずれも本件優先権主張日当時、公知の物質であり、当業者であれば製造が可能であるし、本件明細書の記載に基づけば、両者の組み合わせにより糖尿病の予防・治療薬として製造・使用等することができるのは明白である。 …医薬発明のサポート要件…は、発明の詳細な説明の記載と特許請求の範囲とを対比した上で、出願時の技術常識に照らして、発明の詳細な説明の記載により当該発明の課題を解決できると当業者が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ものであって、薬理データの記載の有無で判断するものではない。 …本件明細書の開示及び出願時の技術常識に照

	らせば、当業者は、ピオグリタゾンとビッグアナイド剤との組み合わせについても併用効果（本件各発明の技術上の意義）を期待できる。 …本件明細書には、インスリン感受性増強剤（ピオグリタゾン）と、…インスリン感受性増強剤とは異なる作用機序を有する他の糖尿病予防・治療薬との組合せにより、単独投与よりも一層効果的に血糖を低下させ、糖尿病や糖尿病治療性合併症を効果的に予防又は治療できること…を見出し、実証した…という本件各発明の技術上の意義が明記されている…といえるから、特許請求の範囲に記載された発明（本件発明 1…）の課題が解決されるものと認識しうる程度の記載が存在するといえる。
裁判所の判断 (1) 実施可能要件について …物の発明における発明の実施とは、その物を生産、使用等をするをいうから…明細書及び図面の記載並びに出願当時の技術常識に基づき当業者がその物を製造することができるのであれば、上記の実施可能要件を満たすといえることができる… …<u>本件各発明が実施可能であるというためには、…本件明細書の記載及び本件出願日当時の技術常識に基づき当業者が本件各化合物を製造することができる必要があるといえるべきである…各薬剤や、ピオグリタゾンの薬理学的に許容し得る塩は、いずれもその当時、N I DDMに対する薬剤として既に製造可能となっていたことが明らかである。</u> したがって、本件明細書は、本件発明 1…及び 7 について、実施可能要件を満たすものであることが明らかである。 (2) サポート要件について …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… …<u>作用機序が異なる薬剤を併用する場合、通常は、薬剤同士が拮抗するとは考えにくいから、併用する薬剤がそれぞれの機序によって作用し、それぞれの効果が個々に発揮され则认为される…</u> …当業者は、インスリン感受性増強剤であるピオグリタゾン又はその薬理学的に許容し得る塩の投与により血糖値の降下を発生させる場合に、併せてこれとは異なる作用機序で血糖値を降下させるビッグアナイド剤であるフェンホルミン、メトホルミン又はブホルミンも投与すれば、ピオグリタゾンとは別個の作用機序で、やはり血糖値の降下を発生させることができ、もって本件各発明の課題である糖	

尿病に対する効果が得られることを当然想定できるものというべきである。

…本件明細書の記載は、本件出願日当時の技術常識に照らすと当業者が本件各発明の前記課題を解決できると認識できる範囲内のものであるから、本件発明 1 …は、本件明細書に記載されたものであるということができる。

…本件明細書は、本件発明 1 …について、サポート要件に違反するものではない

(21-2)-3

審査基準の 該当箇所	第II部第1章第1節4.1.2
裁判例 分類	21-2:実施可能要件とサポート要件について
キーワード	実施可能要件とサポート要件の関係について

1. 書誌的事項

事件	「ヒンダードフェノール性酸化防止剤組成物」（査定不服審判） 知財高判平成24年10月29日（平成24年（行ケ）第10076号）
出典	裁判所ウェブサイト
出願番号	特願2002-72173号（特開2002-31717号公報）
分類	C09K 15/08
結論	認容
関連条文	第36条第4項第1号、第36条第6項第1号
裁判体	知財高裁第2部 塩月秀平裁判長、真辺朋子裁判官、田邊実裁判官

2. 事案の概要

（1）本願発明の概要

本願発明は、従来のメチレン架橋化多環ヒンダードフェノール性酸化防止剤組成物よりも、向上した酸化安定性、向上した油溶解性、低い揮発性及び低い生物蓄積性を有するものを得るためのものであり、本非常に低レベルのオルソ-tert-ブチルフェノール（OTBP）、2,6-ジ-tert-ブチルフェノール（DTBP）及び2,4,6-トリ-tert-ブチルフェノール（TTBP）の単環ヒンダードフェノール化合物を含有するヒンダードフェノール性酸化防止剤組成物に関するものである。

（2）発明の詳細な説明の開示

「…「本発明のヒンダードフェノール性組成物は、本発明の範囲外の量の単環ヒンダードフェノール化合物を含有するヒンダードフェノール性組成物に比べて、本ヒンダードフェノール化合物を含有する・・・燃料および潤滑剤組成物に向上した酸化安定性を与える」（段落【0001】）、「【解決すべき課題】OTBP及びDTBPは、製造後の生成物中に残る多環ヒンダードフェノール性酸化防止剤の出発材料である。TTBPは一般に、多環ヒンダードフェノール性酸化防止剤を調製するために使用されるOTBPおよびDTBP中に混入物として見いだされる。これらの単環ヒンダードフェノール化合物は水溶性であり、そして多環ヒンダードフェノール性酸化防止剤よりも揮発性である。多環ヒンダードフェノール性酸化防止剤はそのより高い分子量により、水溶性が一層低く、しかも揮発性が低い。」（段落【0008】）、「さらにこれらの酸化防止剤は向上した油溶解性を有し、そして適切な・・・プロセス油中にブレンドすることにより液状で容易に取り扱うことができる。」（段落【0010】）、「このような条件下で製造した多環ヒンダードフェノール性酸化防止剤は、潤滑剤中で効果的な酸化防

止剤である組成物を与え、低い揮発性および低い生物蓄積性を有し、そして油希釈として・・・容易に取り扱える。」（段落【0020】）と記載されている…」（判決より抜粋）

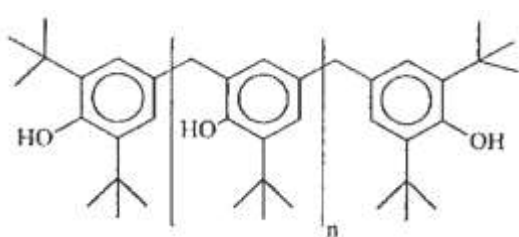
（３）考慮された技術常識等（判決の認定）

「酸化防止作用を示す成分が揮発することによって減少すれば、組成物の酸化防止能も減少するので、組成物中の揮発性の成分の量を減らすことにより組成物の酸化防止能が向上することも、当業者の技術常識に沿った…」（判決より抜粋）

（４）特許請求の範囲（補正後）（本願発明）

【請求項１】化合物の混合物を含んで成るヒンダードフェノール性酸化防止剤組成物であって、該化合物の混合物が、式

【化1】



式中、nは少なくとも0，1，2，および3であり、場合により3より多い、の複数の化合物を含んで成り；そして組成物が非希釈基準で、

- (a) 3.0重量%未満のオルソ-tert-ブチルフェノール、
 - (b) 3.0重量%未満の2,6-ジ-tert-ブチルフェノール、および
 - (c) 50ppm未満の2,4,6-トリ-tert-ブチルフェノールを含む、
- 上記組成物。

（５）手続の経緯

- 平成20年6月9日 ： 拒絶査定不服審判の請求（不服2008-14384号）
- 平成23年9月5日 ： 手続補正（上記「特許請求の範囲」を参照）
- 平成23年10月11日 ： 「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決

3. 判示事項に対応する審決・判決の抜粋

審決（判決より抜粋）
…発明の詳細な説明には、本願発明の組成物を具体的に製造し、その酸化安定性、油溶解性、揮発性及び生物蓄積性について確認し、上記課題を解決できることを確認した例は記載されていないから、本願発明が、発明の詳細な説明の記載により、上記課題を解決できると認識できるものとはいえない。 また、従来のヒンダードフェノール系酸化防止剤よりも低レベルの単環ヒンダードフェノール化合物、すなわち、「(a) 3.0重量%未満のオルソ-tert-ブチルフェノール、(b) 3.0重量%未満の2,6-ジ-tert-ブチルフェノール、および(c) 50ppm未満の2,4,6-トリ-tert-ブチルフェノールを含む」ことに

より、「酸化安定性、油溶解性、揮発性及び生物蓄積性」が改良されることが、当業者であれば、出願時の技術常識に照らし認識できるといえる根拠も見あたらない。そうすると、具体的に確認した例がなくとも、当業者が出願時の技術常識に照らし、本願発明の課題を解決できると認識できるとはいえない。 本願発明が、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とは認められないし、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とも認められないから、この出願の特許請求の範囲の記載は、特許法 3 6 条 6 項 1 号に適合しない。	
判決	
原告の主張 …「特許請求の範囲」に記載された技術的事項は、その全範囲にわたって「発明の詳細な説明」に記載されている。 …単環化合物がポリフェノール化合物の混合物中に含有されたときに、より揮発性でより水溶性でより油溶解性が低いという影響をもたらすことが技術常識であることに鑑みれば、当業者は、請求項 1 の (a)～(c)に定義されるような少量の単環ヒンダードフェノールを含むことを特徴とする本願発明の組成物が、向上した油溶解性および低い揮発性を有すると認識し、潤滑油の使用期間中に失われる揮発性成分が少ない向上した酸化防止剤であると認識するものである。低い揮発性を有する組成物が向上した酸化防止剤の課題を解決できることについては段落【0022】の記載によっても裏付けられている。したがって、特許請求の範囲に記載された発明は、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。	被告の主張 …本願発明の組成物の具体的な製造、を確認した例は記載されておらず、これらが技術常識により当然に予想できるとする技術的根拠も記載されていないのであるから、本件出願の「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」であるということではできない。 …DTBP 単量体の具体的入手手段について何ら明らかにされていない発明の詳細な説明の記載に基づいて、本願発明の組成物を具体的に製造できるとは到底いえない。 従来のヒンダードフェノール系酸化防止剤に不純物として含まれる単環化合物は、ごく少量であるところ、もともとごく少量しか含まれていない単環化合物の量をさらに低減したからといって、従来のものと比較して、向上した油溶解性及び低い揮発性について、有意な差異をもたらす得る程の効果を奏するとまでは認識することはできない。 …発明の詳細な説明には、「向上した酸化安定性、及び低い生物蓄積性」という、本願発明の課題を達成し得ることの技術的裏付けが記載されていないし、「向上した酸化安定性、及び低い生物蓄積性」という本願発明の課題を達成し得ることが技術常識により当然に予想できるとする技術的根拠も記載されていない。

裁判所の判断

…発明の詳細な説明には、非常に低レベルのOTBP、DTBP及びTTBPの単環ヒンダードフェノール化合物を含有することによって、従来のメチレン架橋化多環ヒンダードフェノール性酸化防止剤組成物よりも向上した油溶解性を有する組成物を得ることができ、また、低い揮発性を有し、その結果、向上した酸化安定性を有する組成物を得ることができる点が記載されているといえることから、発明の詳細な説明の記載から、本願発明の構成を採用することにより本願発明の課題が解決できると当業者は認識することができる。

したがって、発明の詳細な説明は、請求項1に係る発明について、その発明の課題を解決できると当業者が認識できる範囲のものとして記載されているといえることから、請求項1に係る発明は発明の詳細に記載されているといえることができる。これとは異なるサポート要件に関する審決の判断には誤りがある。

被告の主張は、従来のヒンダードフェノール系酸化防止剤に不純物として含まれる単環化合物（DTBP、OTBP及びTTBP）がごく少量であることを前提とするものである。しかし、発明の詳細な説明には、…の記載があるところ、これらの記載からすると、従来のヒンダードフェノール系酸化防止剤は、TTBPを不純物として含有するDTBP及びOTBPをその製造原料として使用するものなので、その調製物には一定量以上の未反応のDTBP及びOTBPや不純物のTTBPを含んでいるものと認められる。そうすると、従来のヒンダードフェノール系酸化防止剤が不純物として含む単環化合物（DTBP、OTBP及びTTBP）がごく少量であるとまではいえないといえるべきであって、従来のヒンダードフェノール系酸化防止剤に不純物として含まれる単環化合物はごく少量であることを前提とする被告の主張は採用することはできない。

…発明の詳細な説明には、生物蓄積性についての課題が解決できることを示す記載はない。しかし、発明の詳細な説明の記載から、本願発明についての複数の課題を把握することができる場合、当該発明におけるその課題の重要性を問わず、発明の詳細な説明の記載から把握できる複数の課題のすべてが解決されると認識できなければ、サポート要件を満たさないとするのは相当でない。

…発明の詳細な説明の記載と出願時の技術常識からは本願発明に係る組成物を製造することはできないというのであれば、これは特許法36条4項1号（実施可能要件）の問題として扱うべきものである。審決は、本件出願が特許法36条6項1号（サポート要件）に規定する要件を満たしていないことを根拠に拒絶の査定を維持し、請求不成立との結論を出したものであるから、被告の上記主張は、審決の判断を是認するものとしては採用することができない。なお、被告は本願発明の具体的な製造を確認した例の記載はないと主張するが、サポート要件が充足されるには、具体的な製造の確認例が発明の詳細な説明に記載されていることまでの必要はない。

(21-2)-4

審査基準の 該当箇所	第II部第1章第1節4.1.2
裁判例 分類	21-2:実施可能要件とサポート要件について
キーワード	実施可能要件とサポート要件の関係について

1. 書誌的事項

事件	「液体調味料の製造方法」（無効審判） 知財高判平成25年4月11日（平成24年（行ケ）第10299号）
出典	裁判所ウェブサイト
出願番号	特願2006-49713号（特開2006-314316号公報）
分類	A23L 1/238
結論	一部取消、一部棄却
関連条文	第36条第4項第1号、第36条第6項第1号
裁判体	知財高裁第4部 土肥章大裁判長、井上泰人裁判官、荒井章光裁判官

2. 事案の概要

（1）本願発明の概要

本願発明は、液体調味料の加熱処理を行う前に血圧降下作用を有する物質であるACE阻害ペプチド又はコーヒー豆抽出物を混合し、次いで加熱処理を行うか、あるいはこれらの物質を混合しながら液体調味料を加熱処理するなどして、血圧降下作用を有する物質を日常的に摂取する食品である液体調味料に配合した場合の風味変化を改善し、風味の一体感付与を図り、メニューによる風味の振れが少なく継続的な摂取が容易な、血圧降下作用等の薬理作用を高いレベルで発揮する液体調味料及びその簡単な製造方法を実現するものである（なお、ACE阻害ペプチドとはアンジオテンシン変換阻害活性を有するペプチドを指す。）。

（2）発明の詳細な説明の開示（判決の認定）

「ACE阻害ペプチドの配合量は、血圧降下作用及び風味の点から液体調味料中0.5～20％、更に1～10％、特に2～5％が好ましい（【0030】）。（判決より抜粋）

「本件明細書の発明の詳細な説明には、…血圧降下作用を有する物質として、ポリフェノール類、ACE阻害ペプチド、交感神経抑制物質、…等が列記されており（【0013】）、コーヒー豆抽出物がポリフェノール類の一種であるクロロゲン酸類を含有しており（【0014】【0017】）、γ-アミノ酪酸が交感神経抑制物質の一種であること（【0031】）のほか、…コーヒー豆抽出物（【0064】～【0070】【0073】【0075】【0076】【表1】）又はγ-アミノ酪酸（【0064】【0065】【0070】～【0072】【0074】【0077】【0078】【表2】）を本件発明における血圧降下作用を有する物質として液体調味料に混合して加熱処理した場合にも、液体調味料の風味変

化を改善し、本件発明の解決すべき課題を解決できることが実施例をもって記載されている。」

(判決より抜粋)

(3) 考慮された技術常識、追加の試験結果等

(i) 乙1ないし乙3：本件明細書【0005】に記載の特許文献1ないし特許文献3（判決の認定）

「生理活性機能を有する素材の一つとして、血圧降下作用を有する物質がある。なかでも食品中に含まれ安全性の高い物質として、ペプチド、γ-アミノ酪酸、クロロゲン酸、コーヒー豆抽出物等があり、これらを含む高血圧に有効な食品が提案されている（乙1～3）」（判決より抜粋）

(ii) 甲17：実験データ

ACE阻害ペプチドを添加して加熱処理した液体調味料の風味が改善されたことを示す本件出願後に行われた試験結果の報告書

(4) 特許請求の範囲（訂正後）（請求項1及び6のみ記載）（順に「本件発明1」、「本件発明6」）

【請求項1】工程（A）：生醤油を含む調味液と、コーヒー豆抽出物、及びアンジオテンシン変換阻害活性を有するペプチドから選ばれる少なくとも1種の血圧降下作用を有する物質とを混合する工程と、
／工程（B）：工程（A）の後に生醤油を含む調味液と、コーヒー豆抽出物、及びアンジオテンシン変換阻害活性を有するペプチドから選ばれる少なくとも1種の血圧降下作用を有する物質との混合物をその中心温度が60～90℃になるように加熱処理する工程／を行うことを含む液体調味料の製造方法。

【請求項6】血圧降下作用を有する物質がコーヒー豆抽出物である請求項1～5のいずれか1項に記載の液体調味料の製造方法。

(5) 手続の経緯

平成23年11月14日：原告による特許無効審判の請求（無効2011-800233号）

平成24年6月21日：被告（特許権者）による訂正の請求（上記「特許請求の範囲」を参照）

平成24年7月13日：「訂正を認める。本件審判の請求は、成り立たない。」との審決

3. 判示事項に対応する審決・判決の抜粋

審決（判決より抜粋）	
…②本件明細書の発明の詳細な説明は、当業者が本件発明を実施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り、特許法36条4項1号に規定する要件（いわゆる実施可能要件）を満たす、③本件発明は、本件優先日前の技術常識に照らせば、実質、本件明細書の発明の詳細な説明に記載された範囲のものであり、同条6項1号に規定する要件（いわゆるサポート要件）を満たす…	
判決	
原告の主張 …審査基準によれば、一般に、化学物質のように物の構造や名称からその物をどのように作り、	被告の主張 …物の発明（本件発明9）について、実施をすることができるとは、その物を作ることができ、

どのように使用するかを理解することが比較的困難な技術分野に属する発明については、<u>当業者がその発明の実施をすることができるように発明の詳細な説明を記載するためには、通常、1つ以上の代表的な実施例が必要であるし、医薬等のように物の性質等を利用した用途発明においては、通常、用途を裏付ける実施例が必要である。</u> …しかるに、本件明細書は、上記実施例がないから、実際にACE阻害ペプチドを一定量配合した液体調味料が風味の改善と血圧降下作用の発揮という相反する作用効果を適切に発揮させるために当業者に期待し得る程度を越える試行錯誤を要求させるものである。 …甲17には、<u>ACE阻害ペプチドを含有する液体調味料が血圧降下作用を有することを示すデータが一切記載されていないなど様々な問題点がある（なお、本件明細書に記載の事項について求められる実験データは、甲17のように新たに作成されたものではなく、出願当初の実験データであるべきである。）。</u> 課題に照らすと…本件明細書のサポート要件の充足性を判断するに当たっては、<u>実際にACE阻害ペプチドを配合した液体調味料（本件発明9）を用いて血圧降下作用の評価試験を行わなければならない</u>というべきである。しかるに、本件明細書には、そのような実施例の記載がないばかりか、乙1ないし3及び甲17は、前記のとおりACE阻害ペプチドを配合した液体調味料が血圧降下作用を有する実験データを示していないから…本件明細書は、サポート要件に適合しないことが明らかである。	かつ、その物を使用できることであるから、発明の詳細な説明にも、これらが可能となるように記載する必要がある。…このような意味において、本件明細書には、当業者が本件発明1ないし9を実施可能な程度に明確かつ十分な記載がされており、本件審決の認定判断は、正当である。 …本件明細書には、<u>本件発明に用いられる血圧降下作用を有する物質としてACE阻害ペプチドが好ましいこと（【0013】）</u>…のほか、ACE阻害ペプチドの配合量について、「血圧降下作用及び風味の点から液体調味料中0.5～20%、更に1～10%、特に2～5%が好ましい。」との具体的な数値（【0030】）が、それぞれ記載されており… …ACE阻害ペプチドに苦味等があることは、本件優先日前に周知の事項であるし、甲17は、ペプチドを添加して加熱処理した液体調味料の風味が改善されたことを示しているから、本件明細書の記載（【0030】）を裏付けるものである。なお、<u>甲17は、本件明細書に記載された技術的内容を確認したものであるにすぎない。</u>
裁判所の判断 …物の発明における発明の実施とは、その物の生産、使用等をする行為をいうから（同項1号）、<u>物の発明については、明細書にその物を製造する方法についての具体的な記載が必要であるが、そのような記載がなくても明細書及び図面の記載並びに出願当時の技術常識に基づき当業者がその物を製造することができるのであれば、上記の実施可能要件を満たすということができる。</u>…本件発明9	

は、本件発明 1 ないし 8 のいずれかの方法により製造した液体調味料という物の発明であるが、以上のとおり、本件明細書の発明の詳細な説明には、これに接した当業者が本件発明 1 ないし 8 の使用を可能とする具体的な記載がある以上、当業者は、本件発明 9 を製造することができるものといえる。

…本件明細書の発明の詳細な説明に列記された…血圧降下作用を有する物質の間には、その化学構造に何らかの共通性を見いだすことができず、その風味にも共通性が見当たらないばかりか、発明の詳細な説明において実施例について記載のあるクロロゲン酸類及びγ-アミノ酪酸は、いずれも ACE 阻害ペプチドと共通する化学構造を有するものではなく、また、ACE 阻害ペプチドと共通する風味を有するものでもないことに加え、上記血圧降下作用を有する物質の風味とその血圧降下作用に関連性がないこともまた、技術常識に照らして明らかである。

以上によれば、本件明細書の発明の詳細な説明に、コーヒー豆抽出物及びγ-アミノ酪酸を本件発明における血圧降下作用を有する物質として液体調味料に混合して加熱処理した場合の実施例があり、それにより液体調味料の風味変化を改善し、本件発明の解決すべき課題を解決できることが示されているとしても、これらは、ACE 阻害ペプチドを本件発明における血圧降下作用を有する物質として液体調味料に混合し加熱処理した場合に、液体調味料の風味変化の改善という本件発明の解決すべき課題を解決できることを示したことはない。

その他、本件明細書の発明の詳細な説明には、ACE 阻害ペプチドを本件発明における血圧降下作用を有する物質として液体調味料に混同して加熱処理をした場合に、上記課題が解決されたことを示す記載はない以上、本件明細書の発明の詳細な説明に接した当業者は、血圧降下作用を有する物質として ACE 阻害ペプチドを使用した場合を包含する本件発明 1 ないし 5 及び 9 が、液体調味料の風味変化の改善という課題を解決できると認識することができるとはいえず、また、当業者が本件出願時の技術常識に照らして本件発明の課題を解決できると認識できることを認めるに足りる証拠もない。

…被告は、本件発明 1 ないし 5 及び 9 がサポート要件を満たす根拠として、ACE 阻害ペプチドを添加して加熱処理した液体調味料の風味が改善されたことを示す本件出願後に行われた試験結果の報告書（甲 1 7）が、本件明細書に記載された技術的内容を確認し、かつ、裏付けるものであると主張する。

しかしながら…本件明細書の発明の詳細な説明には、その他に ACE 阻害ペプチドを本件発明における血圧降下作用を有する物質として液体調味料に混同して加熱処理をした場合に、上記課題が解決されたことを示す記載はなく、また、このことを示す技術常識も見当たらない以上、サポート要件の適否の判断に当たって、本件出願後にされた試験の結果を参酌することはできない。

以上によれば、血圧降下作用を有する物質として専らコーヒー豆抽出物を使用した本件発明 6 ないし 8 は…サポート要件を満たすものといえる一方、血圧降下作用を有する物質として、コーヒー豆抽出物に加えて ACE 阻害ペプチドを使用する場合を包含する本件発明 1 ないし 5 及び 9 は…発明の詳細な説明の記載により当業者がその課題を解決できると認識できるものではなく、また、当業者が本件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ものであるともいえないから、サポート要件を満たすものとはいえない。

(21-2)-5

審査基準の 該当箇所	第II部第1章第1節4.1.2
裁判例 分類	21-2:実施可能要件とサポート要件について
キーワード	実施可能要件とサポート要件の関係について

1. 書誌的事項

事件	「ポリイミドフィルムおよびそれを基材とした銅張積層体」（無効審判） 知財高判平成27年4月28日（平成25年（行ケ）第10250号）
出典	裁判所ウェブサイト
出願番号	特願2010-180128号（特開2011-12270号公報）
分類	H05K 1/03
結論	認容
関連条文	第36条第4項第1号、第36条第6項第1号
裁判体	知財高裁第4部 富田善範裁判長、大鷹一郎裁判官、田中芳樹裁判官

2. 事案の概要

（1）本願発明の概要

【課題】寸法安定性に優れ、ファインピッチ回路用基板、特にフィルム幅方向に狭ピッチに配線されるCOF（Chip on Film）用に好適なポリイミドフィルム及びそれを基材とした銅張積層体を提供する。

【解決手段】フィルムの機械搬送方向（MD）の熱膨張係数 α_{MD} が $3 \sim 10 \text{ ppm}/^\circ\text{C}$ 、幅方向（TD）の熱膨張係数 α_{TD} が $10 \sim 20 \text{ ppm}/^\circ\text{C}$ であることを特徴とするポリイミドフィルムであり、また、上記のポリイミドフィルムを基材とし、この上に厚みが $1 \sim 10 \mu\text{m}$ の銅を形成させることを特徴とした銅張積層体である。

（2）発明の詳細な説明の開示

「【背景技術】

【0002】フレキシブルプリント基板や半導体パッケージの高繊細化に伴い、それらに用いられるポリイミドフィルムへの要求事項も多くなっており、例えば金属との張り合わせによる寸法変化やカールを小さくすること、およびハンドリング性の高いことなどが挙げられ、ポリイミドフィルムの物性として金属並の熱膨張係数を有すること及び高弾性率であること、さらには吸水による寸法変化の小さいフィルムが要求され、それに応じたポリイミドフィルムが開発されてきた。

【0005】ところで近年、配線の微細化への対応で、銅貼り積層体は接着剤を用いない2層タイプ（ポリイミドフィルム上に銅層が直接形成）が採用されている。これはフィルム上へのめっき法により銅層を形成させる方法、銅箔上にポリアミック酸をキャストした後イミド化させる方法があるが、

いずれもラミネーション方式のような熱圧着工程ではなく、したがってフィルムのMDの熱膨張係数をTDより小さくする必要は無くなり、さらには2層タイプで主流をしめるCOF用途では、フィルムのTDに狭ピッチで配線されるパターンが一般的で、逆にTDの熱膨張係数が大きいとチップ実装ボンディング時等で配線間の寸法変化が大きくなり、ファインピッチ化要求への対応が困難であった。これに対応するにはフィルムの熱膨張係数をシリコンに近似させるほどに小さくさせるのが理想であるが、銅との熱膨張差異が生じるのでチップ実装のボンディング時をはじめとする加熱される工程によりひずみが生じるという問題がある。

【発明が解決しようとする課題】

【0007】本発明は、上述した従来技術における問題点の解決を課題として検討した結果なされたものであり、金属に近似した熱膨張係数を保持しつつ、フィルムTDの寸法変化を低減させることができるCOF用などのファインピッチ回路用基板に好適なポリイミドフィルムおよびそれを基材とした銅張り積層体の提供を目的とするものである。

【課題を解決するための手段】

【0008】上記の目標を達成するために、本発明のポリイミドフィルムは、フィルムの機械搬送方向（MD）の熱膨張係数 α_{MD} が $10 \sim 20 \text{ ppm}/^\circ\text{C}$ 、幅方向（TD）の熱膨張係数 α_{TD} が $3 \sim 10 \text{ ppm}/^\circ\text{C}$ であり、好ましくは α_{MD} が $14 \sim 18 \text{ ppm}/^\circ\text{C}$ 、 α_{TD} が $3 \sim 7 \text{ ppm}/^\circ\text{C}$ であることを特徴とする。

【発明の効果】

【0011】本発明のポリイミドフィルムは、フィルムのTDへの配向を進ませることで、この方向の熱膨張係数を低く抑えることができ、かつMDの熱膨張係数は金属に近似した値を持ち、さらに加熱収縮率も低く、また高い引っ張り弾性率を保持している。

【発明を実施するための形態】

【0039】このようにして得られるポリイミドフィルム及びそれを基材とした銅張り積層体は、フィルムのTDへの配向を進ませることで、この方向の熱膨張係数を低く抑えることができ、かつMDの熱膨張係数は金属に近似した値を持ち、さらに加熱収縮率も低く、また高い引っ張り弾性率を保持しているので、ファインピッチ回路用基板、特にフィルムのTDに狭ピッチに配線されるCOF（Chip on Film）用に好適である。

【実施例】

【0058】[実施例1]

500mlのセパブルフラスコにDMAc 239.1gを入れ、ここにPPD 4.53g（0.042モル）、4,4'-ODA 21.53g（0.108モル）、BPDA 8.79g（0.030モル）、PMDA 26.06g（0.119モル）を投入し、常温常圧中で1時間反応させ、均一になるまで攪拌してポリアミック酸溶液を得た。

【0059】続いて粒径 $0.08 \mu\text{m}$ 未満及び $2 \mu\text{m}$ 以上が排除された平均径 $0.30 \mu\text{m}$ のシリカのN,N-ジメチルアセトアミドスラリーを前記ポリアミック酸溶液に樹脂重量当たり0.03重量%添加し、十分攪拌、分散させた。

【0060】その後このポリアミック酸溶液をマイナス 5°C で冷却した後、ポリアミック酸溶液100重量%に対して無水酢酸15重量%と β -ピコリン15重量%を混合した。

【0061】この混合液を、90℃の回転ドラムに30秒流延させた後、得られたゲルフィルムを100℃で5分間加熱しながら、走行方向に1.1倍延伸した。次いで幅方向両端部を把持して、270℃で2分間加熱しながら幅方向に1.5倍延伸した後、380℃にて5分間加熱し、38μm厚のポリイミドフィルムを得た。このポリイミドフィルムを220℃に設定された炉の中で20N/mの張力をかけて1分間アニール処理を行った後、各特性を評価した。

フィルムMDの熱膨張係数 α_{MD} ：15.8ppm/℃

フィルムTDの熱膨張係数 α_{TD} ：4.8ppm/℃

【0062】[実施例2～15]

実施例1と同様の手順で、芳香族ジアミン成分および芳香族テトラカルボン酸成分の原料及び比率、シリカの添加量、平均粒子径を表1, 2, 3に示すように反応させ、それぞれポリアミック酸溶液を得た後、横方向・縦方向の延伸倍率を表1, 2, 3のように行い実施例1と同じ操作で得られたポリイミドフィルムの各特性評価を行い、表1, 2, 3にその結果を示した。

【0067】[比較例1～4]

実施例1と同様の手順で、芳香族ジアミン成分および芳香族テトラカルボン酸成分、シリカの添加量、平均粒子径を表4に示す割合でそれぞれポリアミック酸溶液を得た後、横方向・縦方向の延伸倍率を表4のように行い実施例1と同じ操作で得られたポリイミドフィルムの各特性評価を行い、表4にその結果を示した。」

(3) 特許請求の範囲（請求項9のみ記載）

【請求項9】パラフェニレンジアミン、4, 4'-ジアミノジフェニルエーテルおよび3, 4'-ジアミノジフェニルエーテルからなる群から選ばれる1以上の芳香族ジアミン成分と、ピロメリット酸二無水物および3, 3'-4, 4'-ジフェニルテトラカルボン酸二無水物からなる群から選ばれる1以上の酸無水物成分とを使用して製造されるポリイミドフィルムであって、該ポリイミドフィルムが、粒子径が0.07～2.0μmである微細シリカを含み、島津製作所製TMA-50を使用し、測定温度範囲：50～200℃、昇温速度：10℃/minの条件で測定したフィルムの機械搬送方向（MD）の熱膨張係数 α_{MD} が10ppm/℃以上20ppm/℃以下の範囲にあり、前記条件で測定した幅方向（TD）の熱膨張係数 α_{TD} が3ppm/℃以上7ppm/℃以下の範囲にあり、前記微細シリカがフィルムに均一に分散されているポリイミドフィルム。

(4) 手続の経緯

平成24年11月30日：原告による特許無効審判の請求（無効2012-800199号）

平成25年7月30日：「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決

3. 判示事項に対応する審決・判決の抜粋

審決（判決より抜粋）
…① 本件明細書の発明の詳細な説明には、本件発明についての技術的な意義、本件発明に係るポリイミドフィルムを得るための一般的手段、4成分系のポリイミドフィルムについて具体的な実施例

が各々記載されていて、本件発明における複数の選択肢の一つである 4 成分系のポリイミドフィルムの発明に関しては、特許法 36 条 4 項 1 号に規定する要件（以下「実施可能要件」ということがある。）を満足していることは明らかである上、本件発明の 2 成分系のポリイミドフィルムについても、発明の詳細な説明の記載及び本件原出願時の技術常識に基づいても実施できないという具体的な理由があるとまではいえないから、発明の詳細な説明は、本件発明を当業者が理解し、実施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といえ、本件明細書の発明の詳細な説明の記載は、実施可能要件を満足しているといえる、

② 本件発明に関しての本件明細書の記載に基づき、本件原出願時における当業者の技術常識を踏まえれば、ポリイミドフィルムを構成する樹脂組成には無関係に、ポリイミドフィルムの TD 及び MD の熱膨張係数を特定値とすることで、本件特許発明の課題を解決できると理解できるものと認められ、2 成分系を含む「パラフェニレンジアミン、4, 4' - ジアミノジフェニルエーテルおよび 3, 4' - ジアミノジフェニルエーテルからなる群から選ばれる 1 以上の芳香族ジアミン成分と、ピロメリット酸二無水物および 3, 3' - 4, 4' - ジフェニルテトラカルボン酸二無水物からなる群から選ばれる 1 以上の酸無水物成分とを使用して製造されるポリイミドフィルム」についての本件発明が、当業者において、本件発明の課題を解決できると認識できるような記載があるといえるから、本件発明は、発明の詳細な説明に記載された発明であって、特許法 36 条 6 項 1 号に規定する要件（以下「サポート要件」ということがある。）を満足しているといえる、…

判決	
原告の主張 … 2 成分系のポリイミドフィルムでは、ジアミン成分は 1 種類に限定されているから、ジアミン成分の配合比率を変えることによって熱膨張係数を調整することができない。PPD/BPDA の 2 成分系について化学イミド化法を用いたポリイミドフィルムの熱膨張係数は低いため、延伸をしない状態の熱膨張係数を $6.5 \text{ ppm}/^{\circ}\text{C} \sim 13.5 \text{ ppm}/^{\circ}\text{C}$ の範囲とすることができず、そのため、本件明細書に基づきポリイミドフィルムの製造過程で延伸によって、本件発明 9 の MD と TD の熱膨張係数の範囲に調整することはできない。また、PMDA/ODA や ODA/BPDA の 2 成分系では逆に熱膨張係数の値が大きすぎて、延伸をしない状態の熱膨張係数を $6.5 \text{ ppm}/^{\circ}\text{C} \sim 13.5 \text{ ppm}/^{\circ}\text{C}$ の範囲とすることができず、そのため、延伸をしても、本件発明 9 の MD と TD の熱膨張係数の範囲に調整することはできない。	被告の主張 …ポリイミドフィルムについて最終的に得られる熱膨張係数は、延伸倍率に大きく影響されるほかに、延伸に際しての、溶媒含量、温度条件、延伸速度等多くの条件に影響される。またフィルムの厚さにも影響されることが甲 9 に記載されている。したがって、上記の 2 成分系について、甲 8 のデータのみに基づいて、本件発明 9 の熱膨張係数の数値範囲を実現することができないと断定することはできない。 また、本件発明 9 の熱膨張係数とならない 2 成分系ポリイミドフィルムが存在しても、それは、本件発明 9 の範囲には含まれず、本件発明 9 の実施品ではないから、そのような 2 成分系ポリイミドフィルムが存在することは、本件発明 9 が実施可能要件に違反することを意味するものではない。本件発明 9 は、COF 用などのファインピッチ回路用基板に好適なポリイミドフィルムを提供することを課題とし、特定の範囲の異方性のある

このように、2成分系のポリイミドフィルムの場合は、本件明細書に記載されている方法を用いて、本件発明9の熱膨張係数の値を得ることは、原理的にできない。 …本件明細書が2成分系のポリイミドフィルムの本件発明を実施可能に記載していないのであるから、本件発明は、本件明細書によってサポートされていないことも明らかである。	熱膨張係数を有するポリイミドフィルムによって課題を解決する発明である。熱膨張係数の特定が発明の本質であり、ポリイミド樹脂は公知のものであってよく、ポリイミドの製造に使用する化合物の選択に本質がある発明ではない。ポリイミドフィルムを製造するための原料の選択範囲は規定されているけれども、その選択範囲において、所定の数値範囲を充足するフィルムを得ることができれば実施可能要件を充足する。請求項記載の芳香族ジアミン成分と酸無水物成分のすべての材料の範囲について、所定の熱膨張係数が達成できることを充足する立証が必要であるとすることは合理的でない。
裁判所の判断 …特に熱膨張係数の数値の大きい4, 4'-ODA/BPDA（前記アのとおり、甲8及び甲10によれば、Bifixの条件においても、熱膨張係数の数値は45.6ppm/°Cである。）の2成分系ポリイミドフィルムについて検討する。 一般に、膜厚を薄くすると熱膨張係数が小さくなることが知られているから（甲9。訳文1頁）、甲8及び甲10のような熱イミド化によるポリイミドフィルムにおいて、膜厚を薄くすることでさらに熱膨張係数を下げることが可能であるとはいえるものの、どの程度まで下げることができるのかについて、本件明細書には具体的な指摘がされていない。 また、熱イミド化によるポリイミドフィルムの場合には、固形分量が多くなり延伸することが困難とされている（甲13の段落【0018】）。そして、甲29の実施例5のように、約1.04倍程度の延伸が可能であるとしても、45.6ppm/°Cの熱膨張係数を3～7ppm/°Cという低い数値まで下げることが可能であるとする根拠はなく、本件明細書にも何ら具体的な指摘がない。 さらに、4, 4'-ODA/BPDAの2成分系ポリイミドフィルムを化学イミド化により製造して、膜厚や延伸倍率等を調節したとしても、3～7ppm/°Cという低い数値まで下げることが可能であるとする根拠はなく、本件明細書にも何ら具体的な指摘がない。 被告は、この点について、ポリイミドフィルムについて最終的に得られる熱膨張係数は、延伸倍率に大きく影響されるほかに、延伸に際しての、溶媒含量、温度条件、延伸速度等多くの条件に影響され、またフィルムの厚さにも影響されることが甲9に記載されているから、ODA/BPDAの2成分系について、甲8のデータのみに基づいて、本件発明9の熱膨張係数の数値範囲を実現することができないと断定することはできない旨主張する。しかし、本件明細書は、具体的に溶媒含量、温度条件、延伸速度等をどのように制御すれば熱膨張係数が本件発明9の程度まで小さくできるのかについて具体的な指針を何ら示していない。本来、実施可能要件の主張立証責任は出願人である被告にあるにもかかわらず、被告は、本件発明9の熱膨張係数の範囲を充足するODA/BPDAの2成分系ポリイミドフィルムの製造が可能であることについて何ら具体的な主張立証をしない。	

したがって、本件明細書の記載及び本件優先日当時の技術常識を考慮しても、4, 4'-ODA/BPDAの2成分系フィルムについては、本件発明9の熱膨張係数の範囲とすることは、当業者が実施可能であったということとはできない。

特許法36条6項1号は、特許請求の範囲の記載について、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を要件とし、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しているのであるから、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、発明の詳細な説明に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される。

(2) そこで、特許請求の範囲の記載と本件明細書の発明の詳細な説明の記載とを対比するに、本件発明9の特許請求の範囲の記載は前記第2の2の【請求項9】のとおりである。そして、本件明細書の発明の詳細な説明には、前記2(3)のとおり、本件発明9は、金属に近似した熱膨張係数を保持しつつ、フィルムTDの寸法変化を低減させることができるCOF用等のファインピッチ回路用基板に好適なポリイミドフィルムを提供することを目的とするものであり(段落【0002】、【0005】、【0007】)、当該課題を解決する手段として、フィルムのTDへの配向を進ませることで、この方向の熱膨張係数を低く抑えることができ、かつMDの熱膨張係数は金属に近似した値を持ち、「フィルムの機械搬送方向(MD)の熱膨張係数 α_{MD} が10ppm/°C以上20ppm/°C以下の範囲」かつ「幅方向(TD)の熱膨張係数 α_{TD} が3ppm/°C以上7ppm/°C以下の範囲」とする構成を採用することにより、COF用等のファインピッチ回路用基板に好適なポリイミドフィルムとなるという効果を奏するものであり(段落【0008】、【0011】、【0039】)、実施例として、化学イミド化により、PPD/4, 4'-ODAとBPDA/PMDAの4成分(実施例1～10)、または、PPD/3, 4'-ODAとBPDA/PMDAの4成分(実施例11～15)を含むゲルフィルムとし、MDに1.1倍、TDに1.5倍延伸してポリイミドフィルムを製造したところ、本件発明9の熱膨張係数を満たし、「フィルムTDの寸法変化率」と「カール」が少ないポリイミドフィルムであったことが示され(段落【0058】～【0066】)、比較例1, 2として、化学イミド化により、実施例1～10と同じ4成分を用いて、各成分の比率や延伸倍率を変えてポリイミドフィルムを製造したところ、本件発明9の熱膨張係数を満たさないものとなり、その結果、フィルムTDの寸法変化率とカールが大きいことが(段落【0067】～【0069】)、それぞれ記載されている。

そして、PPD/ODAとBPDA/PMDAの4成分系ポリイミドフィルム、及び前記2(4)のとおり、PPD/BPDAの2成分系ポリイミドフィルムについては、当業者が、本件明細書の記載及び本件優先日当時の技術常識に基づき、これを実施することができる。そうすると、PPD/ODAとBPDA/PMDAの4成分系ポリイミドフィルム及びPPD/BPDAの2成分系ポリイミドフィルムの構成に係る本件発明9は、本件明細書の記載及び本件優先日当時の技術常識により、当業者が本件発明9の上記課題を解決できると認識できる範囲のものであるということができ、サポート要件

を充足するというべきである。

しかし、前記 2 (5) のとおり、少なくとも ODA／BPDA の 2 成分系ポリイミドフィルムについては、当業者が、本件明細書の記載及び本件優先日当時の技術常識に基づき、これを実施することができない。そうすると、上記 2 成分系のポリイミドフィルムの構成に係る本件発明 9 は、本件明細書の記載及び本件優先日当時の技術常識によっては、当業者が本件発明 9 の上記課題を解決できると認識できる範囲のものということとはできず、サポート要件を充足しないというべきである。

(21-2)-6

審査基準の 該当箇所	第II部第1章第1節 、 第II部第2章第2節
裁判例 分類	21-2:実施可能要件とサポート要件について
キーワード	出願後に提出された実験結果

1. 書誌的事項

事件	「ナルメフェン及びその類似体を使用する疾患の処置」（査定不服審判） 知財高判平成28年3月31日（平成27年（行ケ）第10052号）
出典	裁判所ウェブサイト
出願番号	特願2007-531272号（特表2008-512462号公報）
分類	A61K 31/485
結論	棄却
関連条文	第36条第4項1号、第36条第6項1号
裁判体	知財高裁第1部 設樂隆一裁判長、大寄麻代裁判官、岡田慎吾裁判官

2. 事案の概要

（1）本願発明の概要

ナルメフェンを含む6-メチレンモルヒナン類を、①B型肝炎ウィルスの感染、②肝臓、肺及び腎臓の損傷である器官の損傷、並びに、③クローン病、潰瘍性大腸炎、及び肺繊維症からなる群より選択された疾患、より選択された健康状態を予防又は治療するという従来とは異なる目的で使用する。

（2）発明の詳細な説明の開示（判決より抜粋）

「本願発明は、ナルメフェンを含む6-メチレンモルヒナン類の新しい医学的な用途に関する（【0001】）。モルヒネの誘導体であり麻薬拮抗薬であるナルメフェンは、リュウマチ様関節炎、アレルギー性鼻炎、そう痒症、小児における運動亢進症、老人性痴呆症、乳幼児突然死症候群、自己免疫疾患、アルコール中毒症などの様々な健康状態を処置することに有用であることが見出されてきたが（【0003】、【0004】、【0013】、【0022】）、これらは、鎮痛薬、モルヒネの拮抗薬、又は鎮咳薬としての使用の調査に焦点を合わせてきたものである（【0022】）。しかし、最近の文献は、モルヒネの誘導体について、モルヒネの受容体を介在しないこともあるいくつかの新しい医学的な用途を報告している（【0022】）。そこで、本願発明は、ナルメフェンを含む6-メチレンモルヒナン類（式R-A-Xの化合物）の新しい医学的な用途を提供することを課題とし、当該課題を解決する手段として、請求項1に記載された式R-A-Xの化合物を、①B型肝炎ウィルスの感染、②肝臓、肺及び腎臓の損傷である器官の損傷、並びに、③クローン病、潰瘍性大腸炎、及び肺繊維症からなる群より選択された疾患、より選択された健康状態を予防又は治療するために、ヒト又は動物へ投与する医薬として用いるものである（請求項1）。」

(3) 特許請求の範囲 (請求項1のみ記載)

【請求項1】 B型肝炎より選択された、ウィルス性の感染、器官の損傷が肝臓の損傷、肺の損傷、及び腎臓の損傷であるところの非静脈内の虚血性の再灌流の器官の損傷、並びに、クローン病、潰瘍性大腸炎、及び肺繊維症からなる群より選択された、 $\text{TNF}-\alpha$ の過剰生産と関連させられた疾患より選択された健康状態を予防する又は治療するための医薬において、

それは、式 $\text{R}-\text{A}-\text{X}$ の化合物の治療的な量をそれを必要とするヒト又は動物へ投与することを具備すると共に、

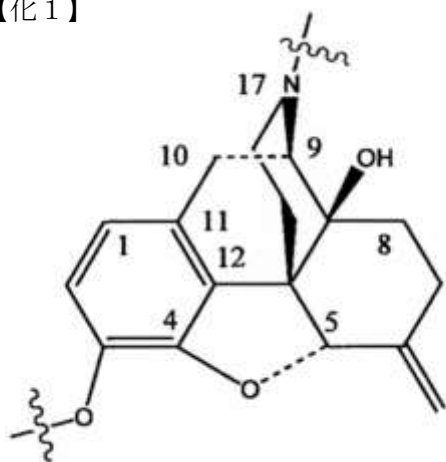
Rは、H、アルキル、アリル、フェニル、ベンジル、又は $(\text{CH}_2)_m\text{R}_4$ であると共に、

mは、0から6までであると共に、

R_4 は、環の構造であることができると共に、

Aは、

【化1】



であると共に、

Xは、水素、アリル、シンナモイル、クロトニル、 $(\text{CH}_2)_m\text{C}_6\text{H}_5-4\text{F}$ 、 $(\text{CH}_2)_n\text{C}=\text{CR}_1$ 、 R_2 、 $(\text{CH}_2)_n\text{C}\equiv\text{CR}_3$ 、 $(\text{CH}_2)_n\text{R}_5$ 、及び $(\text{CH}_2)_m\text{CHR}_6\text{R}_7$ であることができると共に、

mは、0から6までであると共に、

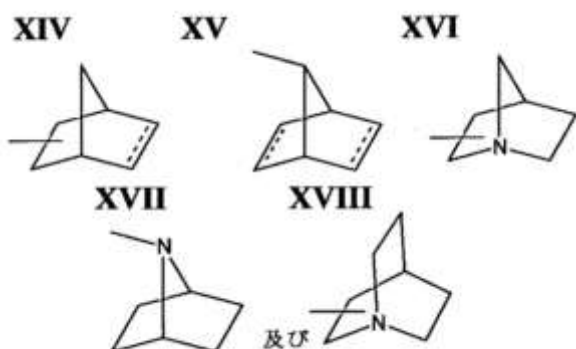
nは、0から6までであると共に、

R_3 は、H、アルキル、又は R_4 と同じものであると共に、

R_4 は、上に記載されたものであると共に、

R_5 は、アルキル、CN、 COR_8 、又は以下に続く構造

【化2】



からなる群より選択された構造であることができると共に、

R₆及びR₇は、各々独立に、上に定義されたようなR₄と同じものであると共に、

R₈は、アルキル、上に定義されたようなR₄と同じもの、又は、R₅が、上に記載された構造（I X-X V I I I）であることができるとき、R₅と同じものである、
医薬。」

（４）手続の経緯

平成24年 6月14日 : 拒絶査定

10月19日 : 拒絶査定不服審判の請求（不服2012-20646号）及び手続補正（上記「特許請求の範囲」を参照）

平成26年10月27日 : 「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決

3. 判示事項に対応する審決・判決の抜粋

審決
（３－１） 特許法第３６条第６項第１号について …本願発明は、「Ｂ型肝炎より選択された、ウィルス性の感染を予防する又は治療するための医薬において」、ナルメフェンを含む「式R－A－Xの化合物」「の治療的な量をそれを必要とするヒト又は動物へ投与することを具備する医薬」に関するものを包含しており、「式R－A－Xの化合物」を「Ｂ型肝炎より選択された、ウィルス性の感染を予防する又は治療するための医薬」とすることを課題とするものである。 そして、本願において発明の課題が解決できることを当業者が理解できるためには、「式R－A－Xの化合物」が、「Ｂ型肝炎より選択された、ウィルス性の感染を予防する又は治療する」という医薬用途において有用なものであることが理解できる必要がある。 ここで、「式R－A－Xの化合物」はナルメフェンを含む、公知の化合物である（１．（３）イ参照）。 しかし、上記（１）の各摘示事項をみても、上記化合物が「Ｂ型肝炎より選択された、ウィルス性の感染」に使用されたことは記載されていない。また、摘示事項アないしウに、ウィルス感染に関する記載はあるものの、予防または治療すべき状態の羅列列举の一部に過ぎず、「式R－A－Xの化合物」が、「Ｂ型肝炎より選択された、ウィルス性の感染を予防する又は治療するための医薬」として使用できることの客観的な根拠を伴った記載ではない。 したがって、発明の詳細な説明の記載によって、本願発明、すなわち、「Ｂ型肝炎より選択された、ウィルス性の感染を予防する又は治療するための医薬において」、ナルメフェンを含む「式R－A－Xの化合物」「の治療的な量をそれを必要とするヒト又は動物へ投与することを具備する医薬」が記載されたものとはいえないから、本願発明は、発明の詳細な説明に記載されたものとはいえない。 （３－２） 特許法第３６条第４項第１号について 上記、（３－１）に記載のとおり、本願明細書には、予防または治療すべき状態について、羅列列举されるのみで、具体的に「式R－A－Xの化合物」を用いることにより、「Ｂ型肝炎より選択され

た、ウィルス性の感染」を予防する又は治療することができるのかについて、実際に確認した実施例が何ら記載されていない。さらに、実施例に変わる理論的説明により、「式R－A－Xの化合物」を用いることにより、「B型肝炎より選択された、ウィルス性の感染」を予防する又は治療することができることが明らかにされているとも認められない。

そして、当該技術分野において、「式R－A－Xの化合物」と、「B型肝炎より選択された、ウィルス性の感染」についての関係が明らかであったという技術常識が、本願の優先日当時に存在していたとも認めることはできない。

そうしてみると、本願の発明の詳細な説明の記載は、所期の医薬として使用できるように記載されているとはいえない。

したがって、本願発明については、本願明細書の発明の詳細な説明は、当業者が本願発明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とはいえない。

判決

原告の主張

…審決は、本願が特許法36条6項1号及び同条4項1号に規定する要件を満たしていないと判断する際に、審判請求書（平成24年12月5日付け手続補正書）に添付の薬理試験結果（甲11。以下「審判請求書添付の試験結果」という。）及び本願のパリ優先権主張の基礎出願である米国特許出願第10／936431号（以下「基礎出願」という。US2005／0107415A1〔甲15〕）の試験結果についての認定、判断をしなかった。しかし、審決は、これらの各試験結果の記載が、本願の出願当初の明細書等の開示範囲を超えたものである否か、又は本願発明の効果の範囲内での補充にすぎないものであるかの判断を行うべきであり、当該判断を怠って、特許法36条6項1号及び同条4項1号に規定する要件を満たさないと判断した審決には、判断手法の誤りがある。

被告の主張

…本願明細書には、B型肝炎の予防又は治療の機構について一切説明はなく、「B型肝炎から選択された、ウィルス性の感染」を予防又は治療するための医薬としての有用性は示されておらず、本願に係る意見書、手続補正書、回答書等の経緯においても、一度も「B型肝炎から選択された、ウィルス性の感染」について客観的な根拠を伴った主張はされていない。したがって、審決が、審判請求書添付の試験結果について認定しなかった点にも誤りはない。

裁判所の判断

…

(3)…

ア 特許法36条6項1号は、特許請求の範囲の記載について、「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」を要件として規定している。

特許制度は、発明を公開させることを前提に、当該発明に特許を付与して一定期間その発明を業として独占的、排他的に実施することを保障し、もって発明を奨励し、産業の発達に寄与することを趣

旨とするものである。そして、ある発明について特許を受けようとする者が願書に添付すべき明細書は、本来、当該発明の技術内容を一般に開示するとともに、特許権として成立した後にその効力の及ぶ範囲（特許発明の技術的範囲）を明らかにするという役割を有するものであるから、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というべきである。そして、特許請求の範囲が、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ても、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（知財高裁平成17年11月11日大合議判決）。

…一般に本願発明のような医薬用途発明においては、一定の予防又は治療すべき状態に対して、特定の医薬を投与するという用途を記載するのみで、その作用効果について何ら客観的な裏付けとなる記載を伴わず、そのような技術常識もない場合には、当業者において、実際に有用性を有するか、すなわち、課題を解決できるかどうかを予測することは困難である。

そうすると、本願明細書の発明の詳細な説明には、式R－A－Xの化合物が、「B型肝炎より選択された、ウィルス性の感染を予防又は治療するための医薬」という医薬用途において使用できること、すなわちヒト又は動物の生体内におけるB型肝炎ウィルスの増殖抑制作用を有することを当業者が理解できるように記載されているとはいえない。

したがって、本願発明は、発明の詳細な説明の記載及び出願時の技術常識により当業者が課題を解決できると認識できる範囲のものであるとは認められず、特許法36条6項1号の規定を満たさない。

(4)特許法36条4項1号（実施可能要件）について

発明の詳細な説明の記載は、「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」を要する（特許法36条4項1号）。

前記(3)で判示したところによれば、本願明細書の発明の詳細な説明には、式R－A－Xの化合物を「B型肝炎より選択された、ウィルス性の感染を予防又は治療するための医薬」として使用できることが、当業者が理解できるように記載されているとはいえない。

したがって、本願明細書の発明の詳細な説明は、当業者が本願発明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とはいえない。

(5)…一般に明細書に薬理試験結果等が記載されており、その補充等のために、出願後に意見書や薬理試験結果等を提出することが許される場合はあるとしても、前記(3)のとおり、本願明細書の発明の詳細な説明には、式R－A－Xの化合物を、B型肝炎ウィルスの感染を予防又は治療するために用いるという用途が記載されているのみで、当該用途における化合物の有用性について客観的な裏付けとなる記載が全くないのであり、このような場合にまで、出願後に提出した薬理試験結果や基礎出願の試験結果を考慮することは、前記(3)アで述べた特許制度の趣旨から許されないというべきであ

る。

そうすると、原告が、審判手続において、審判請求書添付の試験結果及び基礎出願の試験結果を参酌すべき旨を主張していたことからすれば（甲 1 1， 1 3），審決において、同主張を明示的に排斥することが相当であったとはいえるとしても、出願後に提出された薬理試験結果である審判請求書添付の試験結果や、基礎出願の試験結果は、本願明細書に記載された本願発明の効果の範囲内で試験結果を補充するものということとはできないから（…），これらの資料を考慮しないで、サポート要件及び実施可能要件を満たさないとの判断をした審決の判断手法が違法であるということとはできない。また、その点が審決の判断を左右するものとは認められないから、審決の取消事由には当たらない。

(23)-1

審査基準の 該当箇所	第II部第2章第2節
裁判例 分類	23:サポート要件について
キーワード	パラメータ、実験成績証明書

1. 書誌的事項

事件	「偏光フィルムの製造法」(特許異議の申立て) 知財高判平成17年11月11日(平成17年(行ケ)第10042号)
出典	裁判所ウェブサイト 、判例時報1911号48頁、判例タイムズ1192号164頁
出願番号	特願平5-287608号(特開平7-120616号公報)
分類	G02B 5/30
結論	棄却
関連条文	(旧) 第36条第5項第1号
裁判体	知財高裁特別部 篠原勝美裁判長、塚原朋一裁判官、佐藤久夫裁判官、青柳馨裁判官、岡本岳裁判官

2. 事案の概要

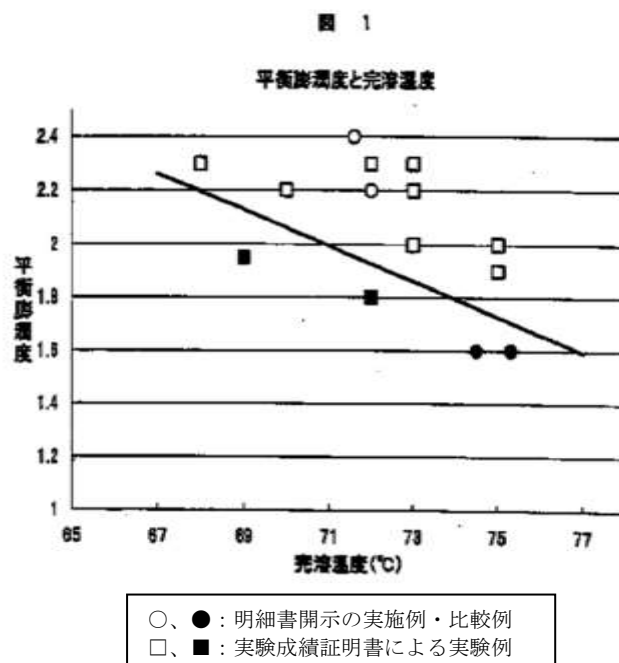
(1) 本願発明の概要

本願発明は、偏光性能及び耐久性に優れ、かつ一軸延伸による製造時の安定性に優れた偏光フィルムを得るための原反(原材料としての反物)フィルム選択に主たる特徴を有しており、熱水中での完浴温度(熱水に対する耐性を示す)(X)と平衡膨潤度(液体に浸した際の重量増加の度合い)(Y)とが以下の式(I)、(I I)を示すポリビニルアルコール系原反フィルムを用いるものである。

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

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

なお、右図は、判決書に掲載されている実験データ(出願後に実験成績証明書で提出されたものも含む)をプロットしたグラフである。



(2) 発明の詳細な説明の開示

「…『課題を解決するための手段』しかるに、本発明者等はいかかる課題を解決すべく鋭意研究を重ねた結果、ポリビニルアルコール系原反フィルムを一軸延伸して偏光フィルムを製造するに当たり、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とき、特に平均重合度が2600以上のポリビニルアルコール系フィルムを用いる場合、上記の目的が達成できることを見出し、本発明を完成した。

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

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

但し、X：2 cm×2 cmのフィルム片の熱水中での完溶温度（℃） Y：20℃の恒温水槽中に、10 cm×10 cmのフィルム片を15分間浸漬し膨潤させた後、105℃で2時間乾燥を行った時に下式浸漬後のフィルムの重量／乾燥後のフィルムの重量より算出される平衡膨潤度（重量分率）（段落【0008】）（判決より抜粋）

「…【実施例】膜厚が80 μmで、完溶温度（X）と平衡膨潤度（Y）が下記の値であるPVAフィルムを、ヨウ素0.2 g／l、ヨウ化カリ60 g／lよりなる水溶液中に30℃にて240秒浸漬し、同時に1.2倍に一軸延伸し、次いでホウ酸60 g／l、ヨウ化カリ30 g／lの組成の水溶液に浸漬すると共に、同時に6倍に一軸延伸しつつ5分間にわたってホウ酸処理を行った後、室温で24時間乾燥して、偏光フィルムを得、その得られた偏光フィルムについて、耐湿熱性の評価のために水中退色温度を測定したところ、それぞれ下記の値となったこと、実施例1及び2ではフィルムの染色後ホウ酸処理中6.4倍に一軸延伸してもフィルムの切断や亀裂は見られなかったのに対し、比較例1及び2ではフィルムの染色後ホウ酸処理中の延伸倍率が6倍を越えたところでフィルムの切断が見られたこと。

	実施例1	実施例2	比較例1	比較例2
完溶温度(X) (℃)	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 (℃)	63	62	52	54

（段落【0020】～【0026】の記載の要約）」

（判決より抜粋、ただし表は特開平7-120616号公報の【表1】より抜粋）

（3）特許請求の範囲（請求項1のみ記載）

【請求項1】ポリビニルアルコール系原反フィルムを一軸延伸して偏光フィルムを製造するに当たり、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。

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

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

但し、X：2 cm×2 cmのフィルム片の熱水中での完溶温度（℃） Y：20℃の恒温水槽中に、10 cm×10 cmのフィルム片を15分間浸漬し膨潤させた後、105℃で2時間乾燥を行った時に下式浸漬後のフィルムの重量／乾燥後のフィルムの重量より算出される平衡膨潤度（重量分率）。

(4) 手続の経緯

平成14年7月12日 : 特許権の設定登録（上記「特許請求の範囲」を参照）
 平成15年3月20日 : 特許異議の申立て（異議2003-70728号）
 平成16年11月26日 : 「…特許を取り消す。」との決定

3. 判示事項に対応する決定・判決の抜粋

決定	
…$Y > -0.0667X + 6.73$ 及び $X \geq 65$ の二式が規定する範囲は、広範囲に及ぶものであり、この数式を満たすものが全て偏光性能及び耐久性能が優れた効果を奏するとの心証を得るには、実施例が十分ではなく、また、他に、本件特許明細書の記載及び当該分野の技術常識に照らして上記二式を満足するものが前述の優れた効果を奏するとの確証を得られるものではない。してみれば…本件発明1に記載の二式が、どのようにして導き出されたのか、その根拠、理由が依然として不明であるから、結局、特許を受けようとする発明が…発明の詳細な説明に記載されたものとは認めることはできず、したがって、本件特許請求の範囲の記載は、特許法第36条第5項第1号の規定に違反するものである。 …実験条件の大きく異なる実験の追加は、本件発明の実施例を補足するものではなく、新たな実施例の追加となり、本件事件の審理にあたってそれらの実験結果を参酌することはできないものである。したがって、このような実験成績証明書に基づく特許権者の主張は理由がない。	
判決	
原告の主張 …〔式（I）〕は、本件明細書記載の実施例等の4点の実験データのほか、…甲6証明書記載の10点のデータを併せ、合計14点の実験データをプロットして導き出されたものである。また、本件明細書…には、熱水中での完溶温度（X）が65℃以下のPVAフィルムでは、延伸時にフィルムが一部溶解したり劣化が起こったりして、実用にならないことが記載されている。したがって、熱水中で…式（I）及び式（II）の二式が限定する範囲内であるPVAフィルムが、偏光性能及び耐久性能が優れた効果を奏することは、当業者であれば容易に理解できることである。 ア 甲6証明書に記載した実験1ないし8は、単に周知の技術を用いて熱水中での完溶温度と平衡膨潤度を制御したにすぎない。 したがって、甲6証明書記載の実験データは、	被告の主張 …本件明細書の発明の詳細な説明において、…完溶温度（X）と平衡膨潤度（Y）の値と…具体的性質との関連を記載しているのは、<u>実施例及び比較例の4種のフィルムの製造方法のみ</u>である。 …これら4点のみから、所望の特性が得られる熱水中での完溶温度（X）と平衡膨潤度（Y）の範囲は、完溶温度（X）が65℃以上であり、かつ、平衡膨潤度（Y）が$-0.0667X + 6.73$ の式〔式（I）〕による数値を超える範囲であるとまで導き出すことは到底できない。 特許請求の範囲の記載が特許法旧36条5項1号の規定に適合するか否かの判断は、<u>特許出願の願書に添付した明細書及び図面の記載のほか、特許出願時の当業者の技術常識をも参酌して行うべき</u>である。 したがって、<u>甲6証明書記載の実験データが本</u>

本件明細書記載の実施例を補足するものであって、甲 6 証明書を参酌できないとする決定の判断は失当である。	<u>件出願時の当業者の技術常識である場合には、上記の判断において、これを参酌することができるが、そうでない場合にはこれを参酌することはできないと解される。</u>
裁判所の判断 1 取消事由 1（特許法旧 3 6 条 5 項 1 号違反の判断の誤り）について (1) 特許法旧 3 6 条 5 項は、「第三項四号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。」と規定し、その 1 号において、「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。」と規定している（なお、平成 6 年改正法により、同号は、同一文言のまま特許法 3 6 条 6 項 1 号として規定され、現在に至っている。以下「明細書のサポート要件」ともいう。）。 特許制度は、発明を公開させることを前提に、当該発明に特許を付与して、一定期間その発明を業として独占的、排他的に実施することを保障し、もって、発明を奨励し、産業の発達に寄与することを趣旨とするものである。そして、ある発明について特許を受けようとする者が願書に添付すべき明細書は、本来、当該発明の技術内容を一般に開示するとともに、特許権として成立した後にその効力の及ぶ範囲（特許発明の技術的範囲）を明らかにするという役割を有するものであるから、<u>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</u>というべきである。特許法旧 3 6 条 5 項 1 号の規定する明細書のサポート要件が、特許請求の範囲の記載を上記規定のように限定したのは、発明の詳細な説明に記載していない発明を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り、一般公衆からその自由利用の利益を奪い、ひいては産業の発達を阻害するおそれを生じ、上記の特許制度の趣旨に反することになるからである。 そして、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、特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載とを対比し、<u>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</u>、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<u>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</u>を検討して判断すべきものであり、明細書のサポート要件の存在は、特許出願人（特許拒絶査定不服審判請求を不成立とした審決の取消訴訟の原告）又は特許権者（平成 1 5 年法律第 4 7 号附則 2 条 9 項に基づく特許取消決定取消訴訟又は特許無効審判請求を認容した審決の取消訴訟の原告、特許無効審判請求を不成立とした審決の取消訴訟の被告）が証明責任を負うと解するのが相当である。 … (4) 発明の詳細な説明に記載された発明と特許請求の範囲に記載された発明との対比 ア …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。

イ そこで、本件明細書の記載が、…サポート要件に適合するか否かについてみると、…耐久性及び偏光性能に優れ、かつ製造時の安定性に優れた性能を有する偏光フィルムを製造するための手段として、本件請求項 1 に記載された構成を採用したことが記載されているものの、その構成を採用することの有効性を示すための具体例としては、…高度の耐久性を持ち、かつ、高延伸倍率に耐え得る偏光フィルムを得たことを示す実施例が二つと、…耐久性が十分でなく、高延伸倍率に耐えられない偏光フィルムを得たことを示す比較例が二つ記載されているにすぎない。

他方、本件発明は、原反フィルムとして用いられる PVA フィルムが満たすべき完溶温度（X）と平衡膨潤度（Y）とが、…〔式（I）〕及び…〔式（I I）〕の二式で画定される範囲に存在する関係にあることにより、上記所望の性能を有する偏光フィルムが得られる…ところ、少なくとも、上記範囲が、…式（I）の基準式…式（I I）の基準式…として画されるということが、本件出願時において、具体例の開示がなくとも当業者に理解できるものであったことを認めるに足る証拠はない。

…本件明細書に接する当業者において、PVA フィルムの完溶温度（X）と平衡膨潤度（Y）とが、XY 平面において、式（I）の基準式を表す…線と式（I I）の基準式を表す…線を基準として画される範囲に存在する関係にあれば、従来の PVA 系偏光フィルムが有する課題を解決し、上記所望の性能を有する偏光フィルムを製造し得ることが、上記四つの具体例により裏付けられていると認識することは、本件出願時の技術常識を参酌しても、不可能というべきであり、本件明細書の発明の詳細な説明におけるこのような記載だけでは、本件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しているとはいえず、…本件請求項 1 の記載が、明細書のサポート要件に適合するということとはできない。

(5) 原告は、本件異議申立ての審理の段階で提出した、甲 6 証明書記載の 10

…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、特許出願後に実験データを提出して発明の詳細な説明の記載内容を記載外で補足することによって、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。

ウ そうすると…甲 6 証明書記載の実験データは、本件明細書の発明の詳細な説明に具体的に開示されていない、特定の完溶温度（X）と平衡膨潤度（Y）の数値を有する PVA フィルムから得られた偏光フィルムの性能の測定結果と、その測定データに基づき判断される PVA フィルムの完溶温度（X）及び平衡膨潤度（Y）の数値と偏光フィルムの性能との関係を、本件出願後になって開示するものにほかならず、これを上記発明の詳細な説明の記載内容を記載外で補足するものとして参酌することは…許されないというべきである。

(23)-2

審査基準の 該当箇所	第II部第2章第2節
裁判例 分類	23:サポート要件について
キーワード	

1. 書誌的事項

事件	「中間鎖分岐界面活性剤」（査定不服審判） 知財高判平成19年10月11日（平成18年（行ケ）第10509号）
出典	裁判所ウェブサイト
出願番号	特願平9-537385号（特表2000-503700号公報）
分類	C11D 1/14
結論	棄却
関連条文	第36条第6項第1号
裁判体	知財高裁第2部 中野哲弘裁判長、森義之裁判官、澁谷勝海裁判官

2. 事案の概要

（1）本願発明の概要

本願発明の目的の1つは、低い使用温度で大きな界面活性力、水硬度への抵抗性の増加、界面活性剤系で大きな効力、布帛から脂肪または体汚れの改善された除去性、洗剤酵素との改善された適合性などを含めて、1以上の利点を有するクリーニング組成物を提供することである。本願発明の解決すべき課題には、低水温洗浄性及び生分解性が含まれる。そして、本願発明の洗剤界面活性剤組成物は、後述する式であらわされるアルキル長鎖中間鎖分岐界面活性剤化合物を含むものである。

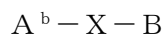
（2）発明の詳細な説明の開示

「…中間鎖分岐を含んだある比較的長鎖のアルキルサルフェート界面活性剤組成物は、特に冷却または冷水洗浄条件下（例えば、20～5℃）で、洗濯製品用に好ましいことが、意外にもわかったのである。…」（特表2000-503700号公報の14頁より抜粋）

「…本願発明の背景として、分岐がアルキル疎水性部分の中心の方に2 - アルキル位から移動すると、クラフト温度が低下するという観察があるものの、慣例および公開文献の双方によると、中間鎖領域における分岐の望ましさについてあいまいであり…分岐アルキルサルフェートで更に改善させる開発においてどの方向に向かうべきかが直ちにはわからない状況にあった…」（判決より抜粋）

（3）特許請求の範囲（補正後）（本願発明1）

【請求項1】 下記式のアルキル長鎖中間鎖分岐界面活性剤化合物を少なくとも5重量%で含んだ洗剤界面活性剤組成物：



〔上記式中：

- (a) A^b は、全炭素として $C_9 - C_{22}$ の疎水性中間鎖分枝アルキル部分であり…上記式中の $A^b - X$ 部分に、14.5より大きくて17.5までの範囲内で炭素原子の平均総数を有する；
- (b) B はスルホネート、アミノオキシド、アルコキシル化サルフェート…から選択される親水性部分である；
- (c) X は $-CH_2-$ および $-C(O)-$ から選択される；および
- (d) A^b は実質的にジェミナル置換炭素原子を含まない。

(4) 手続の経緯

平成13年6月19日 : 拒絶査定不服審判の請求（不服2001-10354号）

平成18年1月5日 : 手続補正（上記「特許請求の範囲」を参照）

平成18年7月5日 : 「本件審判の請求は、成り立たない」との審決

3. 判示事項に対応する審決・判決の抜粋

審決（判決より抜粋）	
本願発明1…は本願発明の明細書中に記載又は示唆されていないから、特許請求の範囲の記載が特許法36条6項1号…に規定する要件を満たしていない… …「…一般的に配合成分の化学構造とその配合割合から洗剤界面活性剤組成物としての性能を正確に予測することは困難であるから、発明の詳細な説明には、当該組成物について、その洗剤界面活性剤としての性能を裏付けるデータ又はそれと同視すべき程度の記載をすることによって、その効果を十分に開示する必要がある」…本願が旧36条6項1号に規定する要件を満たしているというためには、「…本願明細書には、この洗剤界面活性剤組成物が、低い水温洗浄条件を使う洗濯プロセスに用いられること（記載事項1）、及び生分解性であること（記載事項2）が記載されているから、明細書にはこれらの点についてデータ又はそれと同視すべき程度の記載をすることによって、本願発明の組成物が洗剤界面活性剤としての性能を有していることを客観的に開示する必要がある。」…。	
判決	
原告の主張 …発明の詳細な説明には当業者が特許請求の範囲に記載された発明が当該発明の課題を解決できるものであると認識できる程度の記載がなされていれば足りるのである。 したがって、本願が旧36条6項1号に規定する要件を満たしているというためには、<u>洗剤界面活性剤としての性能が定性的にでも記載されてさえいれば足りる</u>と解すべきである。 …性能を裏付けるデータ又はそれと同視すべ	被告の主張 イ …平成15年（2003年）10月発行の藤本武彦著「全訂版新・界面活性剤入門」…には、「界面活性剤の洗浄作用は…実際には現在でもまだまだ十分な研究が完成しておらず」と記載されており、本願明細書…にも「…分岐アルキルサルフェートで更に改善させる開発においてどの方向に向かうべきかが直ちにはわからない。」…と記載されている。 ウ 以上の記載からすれば、中間鎖分岐一級アル

き程度の記載がなくても、洗剤界面活性剤としての性能が定性的にでも記載されてさえいれば、当業者はその化学構造等と洗剤界面活性剤組成物としての性能との対応関係を理解することができる。当業者にとっては、洗剤界面活性剤としての性能が具体的な実験データの集合として記載されていようが、その性能が実験の結論として定性的に記載されているだけであろうが、大きな違いはないといえる。したがって、審決の上記判断は誤りである。	キルサルフェート化合物についても、その化学構造から洗浄性能は予測できないというべきであるし、そうである以上、置換基Bがアルキルサルフェート化合物以外のものであればなおさらその<u>洗浄性能は予測できない</u>というべきである。 したがって、洗剤界面活性剤としての性能が定性的にでも記載されてさえいれば、当業者はその化学構造等と洗剤界面活性剤組成物としての性能との対応関係を理解することができるという主張は、<u>単なる推測であって説得力を有するものではない</u>。
裁判所の判断 2 旧36条6項1号の要件充足性について …ある発明について特許を受けようとする者が願書に添付すべき明細書は、本来、当該発明の技術内容を一般に開示するとともに、特許権として成立した後にその効力の及ぶ範囲（特許発明の技術的範囲）を明らかにするという役割を有するものであるから、<u>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認</u> <u>いて認識できるように記載しなければならない</u>というべきである。 …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、<u>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</u>、また、<u>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</u>を検討して判断すべきものである。 …本願発明の解決すべき課題に低水温洗浄性及び生分解性が含まれることは明らかであるから、発明の詳細な説明には、本願発明がこれらの性能において有効であることが客観的に開示される必要があるというべきである。 …本願明細書上…例9～例16、例23～例25は、いずれも置換基Bがアルコキシル化サルフェートである化合物の実施例であり、置換基Bの要件は満たすものの、例23を除いては<u>成分の配合例が記載されるだけであって、低水温洗浄性及び生分解性に及ぼす効果についての言及がない</u>…。 …また、例23の洗剤界面活性剤組成物の性能については、「得られた組成物は、<u>標準布帛洗濯操作で用いられたときに、優れたしみおよび汚れ除去性能を発揮する、安定な無水重質液体洗濯洗剤である</u>。」…との記載があるものの、<u>この記載からは低水温洗浄性及び生分解性に関する具体的な評価を導くことはできない</u>。 (6) 以上述べたところに照らせば、本願発明の詳細な説明には、当業者（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）が本願発明1の組成物が発明の課題である低水温洗浄性及び生分解性を解決できるものであると認識できるに足る記載（旧36条4項参照）を欠いているといわざるを得ない。	

3 原告の主張についての補足的説明

(1) 原告は、本願が旧 3 6 条 6 項 1 号に規定する要件を満たしているというためには、洗剤界面活性剤としての性能が定性的にでも記載されていれば足りると主張する…。

…これらの事情にかんがみれば、本願発明に係る洗剤界面活性剤の組成等を定性的に記載するのみでは、当業者が低水温洗浄性能等の本願発明の課題の解決について具体的に認識することは困難といわざるを得ない。したがって、原告の上記主張は採用することができない。

(23)-3

審査基準の 該当箇所	第II部第2章第2節
裁判例 分類	23:サポート要件について
キーワード	発明のポイントとサポート要件

1. 書誌的事項

事件	「経口投与用吸着剤，並びに腎疾患治療又は予防剤，及び肝疾患治療又は予防剤」（無効審判） 知財高判平成21年3月31日（平成20年（行ケ）第10065号）
出典	裁判所ウェブサイト
出願番号	特願2004-548107号（国際公開第2004/39381号）
分類	A61K 33/44
結論	棄却
関連条文	第36条第6項第1号
裁判体	知財高裁第2部 中野哲弘裁判長、森義之裁判官、澁谷勝海裁判官

2. 事案の概要

（1）本願発明の概要

熱硬化性樹脂を炭素源として製造され、直径が0.01～1mmであり、そしてラングミュアの吸着式により求められる比表面積が1000m²/g以上である球状活性炭からなることを特徴とする、経口投与用吸着剤を開示する。また、熱硬化性樹脂を炭素源として製造され、直径が0.01～1mmであり、ラングミュアの吸着式により求められる比表面積が1000m²/g以上であり、全酸性基が0.40～1.00meq/gであり、そして全塩基性基が0.40～1.10meq/gである表面改質球状活性炭からなることを特徴とする、経口投与用吸着剤を開示する。これらの経口投与用吸着剤は、体内有益成分の吸着性が少なく、毒性物質の吸着性能が多いという有益な選択吸着特性を示す。

（2）発明の詳細な説明の開示

【0022】 本発明による経口投与用吸着剤として用いる球状活性炭又は表面改質球状活性炭は、熱硬化性樹脂を原料として、例えば前記製造方法によって製造すると共に、直径が0.01～1mmである。球状活性炭又は表面改質球状活性炭の直径が0.01mm未満になると、球状活性炭又は表面改質球状活性炭の外表面積が増加し、消化酵素等の有益物質の吸着が起り易くなるので好ましくない。また、直径が1mmを越えると、球状活性炭又は表面改質球状活性炭の内部への毒性物質の拡散距離が増加し、吸着速度が低下するので好ましくない。直径は、好ましくは0.02～0.8mmである。なお、本明細書で「直径がD1～Duである」という表現は、JIS K 1474に準じて作成した粒度累積

線図（平均粒子径の測定方法に関連して後で説明する）において、ふるいの目開き $D_l \sim D_u$ の範囲に対応するふるい通過百分率（%）が 90% 以上であることを意味する。

【0023】 本発明による経口投与用吸着剤として用いる球状活性炭又は表面改質球状活性炭は、ラングミュア（Langmuir）の吸着式により求められる比表面積（以下「SSA」と省略することがある）が $1000 \text{ m}^2/\text{g}$ 以上である。SSA が $1000 \text{ m}^2/\text{g}$ より小さい球状活性炭又は表面改質球状活性炭では、毒性物質の吸着性能が低くなるので好ましくない。SSA は、好ましくは $1000 \text{ m}^2/\text{g}$ 以上である。SSA の上限は特に限定されるものではないが、嵩密度及び強度の観点から、SSA は、 $3000 \text{ m}^2/\text{g}$ 以下であることが好ましい。

【0024】 前記特公昭 62-11611 号公報（特許文献 1）には、細孔半径 $100 \sim 75000$ オングストロームの空隙容積（すなわち、細孔直径 $20 \sim 15000 \text{ nm}$ の細孔容積）が $0.1 \sim 1 \text{ mL/g}$ の表面改質球状活性炭からなる吸着剤が記載されているが、本発明による経口投与用吸着剤として用いる球状活性炭又は表面改質球状活性炭においては、細孔直径 $20 \sim 15000 \text{ nm}$ の細孔容積が $0.1 \sim 1 \text{ mL/g}$ であることも、あるいは 0.1 mL/g 以下であることもできる。なお、細孔直径 $20 \sim 1000 \text{ nm}$ の細孔容積が 1 mL/g を越えると消化酵素等の有用物質の吸着量が増加することがあるので、細孔直径 $20 \sim 1000 \text{ nm}$ の細孔容積が 1 mL/g 以下であることが好ましい。

なお、本発明による経口投与用吸着剤として用いる球状活性炭又は表面改質球状活性炭においては、一層優れた選択吸着性を得る観点から、細孔直径 $7.5 \sim 15000 \text{ nm}$ の細孔容積が 0.25 mL/g 未満であり、 0.2 mL/g 以下であることが好ましい。

【0025】 本発明による経口投与用吸着剤として用いる表面改質球状活性炭（すなわち、前記の球状活性炭を更に酸化処理及び還元処理することによって製造される生成物）では、官能基の構成において、全酸性基が $0.40 \sim 1.00 \text{ meq/g}$ であり、全塩基性基が $0.40 \sim 1.10 \text{ meq/g}$ である。官能基の構成において、全酸性基が $0.40 \sim 1.00 \text{ meq/g}$ であり、全塩基性基が $0.40 \sim 1.00 \text{ meq/g}$ の条件を満足すると、前記の選択吸着特性が向上し、特に前記の有毒物質の吸着能が高くなるので好ましい。官能基の構成において、全酸性基は $0.40 \sim 0.90 \text{ meq/g}$ であることが好ましく、全塩基性基は $0.40 \sim 1.00 \text{ meq/g}$ であることが好ましい。

（3）特許請求の範囲（請求項 1 のみ記載）

【請求項 1】 フェノール樹脂又はイオン交換樹脂を炭素源として製造され、直径が $0.01 \sim 1 \text{ mm}$ であり、ラングミュアの吸着式により求められる比表面積が $1000 \text{ m}^2/\text{g}$ 以上であり、そして細孔直径 $7.5 \sim 15000 \text{ nm}$ の細孔容積が 0.25 mL/g 未満である球状活性炭からなるが、但し、式（1）：

$$R = (I_{15} - I_{35}) / (I_{24} - I_{35}) \quad (1)$$

〔式中、 I_{15} は、X 線回折法による回折角（ 2θ ）が 15° における回折強度であり、 I_{35} は、X 線回折法による回折角（ 2θ ）が 35° における回折強度であり、 I_{24} は、X 線回折法による回折角（ 2θ ）が 24° における回折強度である〕

で求められる回折強度比（R 値）が 1.4 以上である球状活性炭を除く、ことを特徴とする、経口投与用吸着剤。

(4) 考慮された技術常識等

…甲 5 公報には、

「…本明細書の実施例に示すとおり、細孔直径 20～15000 nm の細孔容積を 0.04 mL/g 以上で 0.10 mL/g 未満に調整すると、毒性物質である β -アミノイソ酪酸に対する高い吸着特性を維持しつつ、有益物質である α -アミラーゼに対する吸着特性が有意に低下する。多孔性球状炭素質吸着剤の細孔直径 20～15000 nm の細孔容積が大きくなればなるほど消化酵素等の有益物質の吸着が起こりやすくなるため、有益物質の吸着を少なくする観点からは、前記細孔容積は小さいほど好ましい。しかしながら、一方で、細孔容積が小さすぎると毒性物質の吸着量も低下する。」(段落【0007】)

として、細孔容積が小さすぎると毒性物質の吸着能に支障がある等、細孔容積の大小により選択吸着率が変化し得る旨の知見が開示されていることが認められ、このような知見は、本件出願日（平成 15 年 10 月 31 日）当時公知の技術であったと認めることができる。

(5) 手続の経緯

平成 18 年 8 月 4 日 : 特許権の設定登録（上記「特許請求の範囲」を参照）

平成 19 年 6 月 4 日 : 原告による特許無効審判の請求（無効 2007-800108 号）

平成 20 年 1 月 23 日 : 「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決

3. 判示事項に対応する審決・判決の抜粋

審決	
…本件明細書の製造例では、フェノール樹脂を炭素源とする場合には 0.04 mL/g と 0.06 mL/g の例しか、またイオン交換樹脂を炭素源とする場合には 0.42 mL/g（本件特許で特定する 0.25 mL/g より多い）の例しか示されていない。 しかし…かかる細孔容積の条件が臨界的な意義を有すると解するよりも、選択吸着率を優れたものとするために、孔径の大きな細孔を少なくすべきことを単に表現している目安にすぎないものと理解でき、一方公知技術として細孔容積が小さすぎると毒性物質の吸着能に支障があることが明らかである。 そうであるから、「細孔容積が 0.25 mL/g 程度に大きいものや 0.04 mL/g よりも極端に小さいものについては、経口投与用吸着剤として有効に機能することを推認することもできない。」との請求人の主張は採用できない。	
判決	
原告の主張	被告の主張
…本件特許発明に係る細孔容積要件は、細孔容積を「0.25 mL/g 未満」という明確な数値で限定しているのであるから、それが臨界的意義を有することは明らかである。しかも、公知技術として細孔容積が小さすぎると毒性物質の吸着	…「細孔直径 7.5～15000 nm の細孔容積」は、本件特許明細書の記載、及び本件特許の出願時の常法を利用して種々に制御することが可能であり、「細孔直径 7.5～15000 nm の細孔容積」が、例えば「0.08 mL/g」であ

能に支障があることが明らかである…というのであれば、「0.04 mL/g よりも極端に小さいもの」については、経口投与用吸着剤として有効に機能しないことを推認させるものである。フェノール樹脂及びイオン交換樹脂を炭素源とする場合について、「0.04 mL/g よりも極端に小さい」ものが試行錯誤を経れば製造し得るかということと、それが経口投与用吸着剤として有効に機能することが明細書に記載されているかということは、全く次元が異なる。	る球状活性炭は、当業者が常法に従って製造可能であることが分かる。 以上のように、「細孔直径7.5～15000 nmの細孔容積」の制御は、本件特許の出願当初明細書の記載、及び本件特許の出願時の技術常識に基づいて当業者が容易に実施することができるものであるから、本件特許の明細書には本件特許発明が記載されていることは明らかである。したがって、法36条6項1号違反も存在しない。
裁判所の判断 …本件特許明細書には、当初明細書の表1，2と同様の表が記載されており（段落【0047】，【0049】），細孔直径7.5～15000 nmの細孔容積が0.42 mL/g の場合に、選択吸着率が2.1と比較的に劣っていることが示されており（なお、実施例としてみた場合に、回折強度比（R 値）が1.4以上であるか否かを重視する必要がないことは、取消事由1に関して説示しておりである。），…細孔容積が小さすぎると毒性物質の吸着能に支障がある等、細孔容積の大小により選択吸着率が変化し得る旨の知見…は、本件出願日（平成15年10月31日）当時公知の技術であったと認めることができる。 そうすると、本件特許明細書における前記実施例の記載に加え、選択吸着能は、（細孔容積が極小の場合を除き）その減少に応じて漸次発現する特性がある旨の上記知見を考慮すれば、当業者はこれにより優れた選択吸着率の達成を認識することができるから、本件特許請求の範囲の記載は、本件特許明細書における詳細な説明に記載したものであるということができる。 …<u>当業者は、本件特許発明の規定する細孔容積の条件について、それ自体厳密な意味における臨界的な意義を有するというよりも、選択吸着率を優れたものとするために孔径の大きな細孔を少なくすべきことを表現し、そのための一つの目安として「0.25 mL/g」との数値を規定したものとして理解することができるから、明細書の記載上、殊更に上記数値の意義が明らかにされていないとしても、当業者において本件特許発明の課題を解決できることについて認識できないということとはできない。</u> …細孔容積が小さすぎると毒性物質の吸着能に支障があることは当業者において公知である以上、一般に吸着能を奏し得ない程度に極小の細孔容積のものが実質的に本件特許発明に含まれるものではないことは当業者において明らかというべきである。したがって、細孔容積の数値が極小であることに関して特段の記載がないとしても、これにより当業者において本件特許発明の課題を解決できることについて認識できないということとはできず、この点に関する原告の主張は採用することができない。	

(23)-4

審査基準の 該当箇所	第II部第2章第2節
裁判例 分類	23:サポート要件について
キーワード	発明のポイントとサポート要件

1. 書誌的事項

事件	「無鉛はんだ合金」 (無効審判) 知財高判平成21年9月29日 (平成20年 (行ケ) 第10484号)
出典	裁判所ウェブサイト
出願番号	特願平11-548053号 (国際公開第99/48639号)
分類	B23K 35/26
結論	認容
関連条文	第36条第6項第1号
裁判体	知財高裁第2部 中野哲弘裁判長、森義之裁判官、澁谷勝海裁判官

2. 事案の概要

(1) 本願発明の概要

本願発明は、無鉛でかつ錫を基材としたはんだ合金を開発し、工業的に入手しやすい材料で、従来の錫鉛共晶はんだにも劣ることがなく、強度が高く安定したはんだ継手を構成することができるはんだ合金を開示することを目的としている。Cu 0.3～0.7重量%、Ni 0.04～0.1重量%、残部Snからなる、金属間化合物の発生を抑制し、流動性が向上した無鉛はんだ合金により、この目的を実現する。

(2) 発明の詳細な説明の開示

「…無鉛はんだ合金としては、錫の特性を十分に活かし、かつ従来の錫鉛共晶はんだに劣らない接合信頼性を発揮させることができる添加金属をどの範囲で特定するかということが非常に重要になる。

そこで、本発明では無鉛でかつ錫を基材としたはんだ合金を開発し、工業的に入手しやすい材料で、従来の錫鉛共晶はんだにも劣ることがなく、強度が高く安定したはんだ継手を構成することができるはんだ合金を開示することを目的としたものである。」

「…Snのみでは鉛含有はんだのように比重の大きい鉛を含まないので、熔融時には軽くふわふわした状態になってしまい、噴流はんだ付けに適した流動性を得ることができない。又、結晶組織が柔らかく機械的強度が十分に得られない。従って、Cuを加えて合金自体を強化する。」

「Cuの添加量としては、0.3～0.7重量%が最適であり、これ以上Cuを添加すればはんだ合金の融点が再び上昇する。融点が上昇するとはんだ付け温度も上げなければならないので、熱に弱い電子部品には好ましくはない。しかし、一般的なはんだ付け温度の上限を考慮すると、300℃程度まで許

容範囲ということが出来る。そして、液相温度が300℃の場合にはCuの添加量は約2重量%である。そこで、最適値と限界値を上述した通りに設定した。」

(ウ)「本発明において重要な構成は、Snを主としてこれに少量のCuを加えるだけでなく、Niを0.04～0.1重量%添加したことである。NiはSnとCuが反応してできるCu₆Sn₅あるいはCu₃Snのような金属間化合物の発生を抑制する作用を行う。このような金属間化合物は融点が高く、合金熔融時に溶湯の中に存在して流動性を障害し、はんだとしての性能を低下させる。そのためにはんだ付け作業時にはんだパターン間に残留すると、導体同士をショートさせるいわゆるブリッジとなることや、熔融はんだと離れるときに、突起状のツノを残すことになる。そこで、これを回避するためにNiを添加したが、Ni自身もSnと反応して化合物を発生させるが、CuとNiは互いにあらゆる割合で溶け合う全固溶の関係にあるため、NiはSn-Cu金属間化合物の発生に相互作用をする。本発明では、SnにCuを加えることによってはんだ接合材としての特性を期待するものであるから、合金中にSn-Cu金属間化合物が大量に形成されることは好ましくないものということができる。そこで、Cuと全固溶の関係にあるNiを採用し、CuのSnに対する反応を抑制する作用を行わしめるものである。

ただし、Snに融点の高いNiを添加すると液相温度が上昇する。従って、通常のはんだ付けの許容温度を考慮して添加量の上限を0.1重量%に規定した。また、Niの添加量を減らしていった場合、0.04重量%以上であればはんだ流動性の向上が確認でき、またはんだ接合性、およびはんだ継手としての強度などが確保されることが判明した。従って、本発明ではNiの添加量として下限を0.04重量%に規定した。」

(オ)「なお、CuとNi両者の含有比については、適正範囲が問題になるが、図1に示したようにNiは0.04～0.1重量%、Cuは0.3～0.7重量%の範囲で示された部分は全てはんだ継手として好ましい結果を示す。即ち、上述したように母合金をSn-Cu合金と考えた場合には、X軸に示されたCuの含有量が0.3～0.7重量%の範囲で一定の値に固定されることになるが、その場合にはNiを0.04～0.1重量%の範囲で添加量を変えた場合でも好ましい結果を示す。一方、母合金をSn-Ni合金と考えた場合にはY軸に示されたNiの含有量が0.04～0.1重量%の範囲で一定の値に固定されることになるが、その場合であってもCuを0.3～0.7重量%の範囲で添加量を変えた場合でも好ましい結果を示す。なお、これらの値については、Niの作用を低下させてしまう元素以外の不可避不純物が混入している割合でも同様であることはいうまでもない。」

(3) 特許請求の範囲（請求項1のみ記載）

【請求項1】Cu 0.3～0.7重量%、Ni 0.04～0.1重量%、残部Snからなる、金属間化合物の発生を抑制し、流動性が向上したことを特徴とする無鉛はんだ合金。

(4) 考慮された技術常識等

「本件特許出願前から、CuとNiは互いにあらゆる割合で溶け合う全固溶の関係にあることは広く知られていたと認められる（甲4、横山亨著「図解合金状態図読本」63頁オーム社昭和49年6月25日第1版第1刷発行）」（判決より抜粋）

(5) 手続の経緯

平成13年 1月26日 : 特許権の設定登録(上記「特許請求の範囲」を参照)

平成16年12月24日 : 原告による第1次特許無効審判の請求(無効2004-80275号)

平成17年11月22日 : 「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決

平成19年 1月30日 : 審決取消訴訟、請求棄却(平成17年(行ケ)第10860号)

平成19年 6月22日 : 上告受理申立て不受理(平成19年(行ヒ)第123号)

平成18年10月30日 : 原告による第2次特許無効審判の請求(無効2006-80224号)

平成19年 7月31日 : 「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決

平成20年 9月 8日 : 請求項1～4について、第2次審決を取り消す決定(平成19(行ケ)第10307号)

平成20年11月14日 : 第2次特許無効審判の請求につき、訴え取下げ

平成19年 4月 6日 : 原告による本件特許無効審判の請求(無効2007-800071号)

平成20年11月12日 : 「…特許を無効とする。」との本件審決

3. 判示事項に対応する審決・判決の抜粋

審決	
…すなわち、無鉛はんだ合金が本件発明1の組成を有することにより、「金属間化合物の発生を抑制し、流動性が向上した」という性質が得られたとの結果の記載並びにその理由として「CuとNiは互いにあらゆる割合で溶け合う全固溶の関係にあるため、NiはSn-Cu金属間化合物の発生を抑制する作用をする」との趣旨の記載があるにすぎず、本件発明1が有する性質である「金属間化合物の発生を抑制し、流動性が向上した」が達成されたことを裏付ける具体例の開示はおろか、当該性質が達成されたか否かを確認するための具体的な方法(測定方法)についての開示すらない。 そうすると、本件明細書の「発明の詳細な説明」が、当業者において、無鉛はんだ合金が本件組成を有することにより、本件発明1が有する「金属間化合物の発生を抑制し、流動性が向上した」という性質が得られるものと認識することができる程度に記載されたものとはいえないから、本件発明1に係る特許請求の範囲の記載は特許法第36条第6項第1号に規定する要件に適合するものということはできない。	
判決	
原告の主張 …Sn-Cu系のはんだ合金では、Cu₆Sn₅のようなSn-Cu金属間化合物が流動性を阻害して、はんだとしての性能を低下させ、ショートなどの問題を生じることが「発明の詳細な説明」に開示されていること、及び、CuとNiが互いにあらゆる割合で溶け合う全固溶(全率固溶)の関係にあるという出願時に知られていた事実から、発明者は、上記③の「NiはSn-Cu金属間化合物の発生に相互作用をする」ことを突	被告の主張 サポート要件に求められるものは、当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる開示がなされることなのであって、本件発明1は「Cu:0.3~0.7重量%, Ni:0.04~0.1重量%, 残部Snからなる、金属間化合物の発生を抑制し、流動性が向上したことを特徴とするはんだ合金」であるから、上記発明特定事項がはんだ接合において、その課題に対してどのように作用効果を発揮するのか、具体的に開示されなけれ

きとめたものであることも、記載された事実である。これらの関連については、当業者であれば十分に理解することができる内容である。	ばならない。
裁判所の判断 …本件訂正後の明細書（甲 3）の「発明の詳細な説明」には、「金属間化合物の発生を抑制し、流動性が向上した」ことについての具体的な測定結果は記載されていない。 確かに、数値限定に臨界的な意義がある発明など、数値範囲に特徴がある発明であれば、その数値に臨界的な意義があることを示す具体的な測定結果がなければ、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ない場合があり得る。しかし、本件全証拠によるも、本件優先権主張日前に「S nを主として、これに、C uとN i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、<u>本件発明 1 の特徴的な部分は、「S nを主として、これに、C uとN i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、C uとN i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、上記で述べたような意味において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。</u> そして、本件特許出願前から、C uとN iは互いにあらゆる割合で溶け合う全固溶の関係にあることは広く知られていたと認められる（甲 4、横山亨著「図解合金状態図読本」6 3 頁オーム社昭和 4 9 年 6 月 2 5 日第 1 版第 1 刷発行）から、N iがC uのS nに対する反応を抑制する作用を行わしめるものであると考えることは、「S nを主として、これに、C uとN i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」理由の説明としては不合理ではない。したがって、本件訂正後の明細書（甲 3）の記載において、従来の金属間化合物発生等で生じた流動性の問題がなく、フローめっき（噴流めっき）に適していることが、C u－S n系から出発したN iの添加の場合も、N i－S n系から出発したC uの添加の場合も確認されており、その原因については、N iとC uの全固溶関係という上記技術常識及びC u S n金属間化合物が生じた場合は流動性に問題を生じるという上記技術常識を考慮すれば、N iがC uのS nに対する反応を抑制する作用を行わせることの裏付けとしてはなされているというべきである。	

(23)-5

審査基準の 該当箇所	第II部第2章第2節
裁判例 分類	23:サポート要件について
キーワード	発明のポイントとサポート要件

1. 書誌的事項

事件	「押し棒を有する電気スイッチ」（無効審判） 知財高判平成22年7月28日（平成21年（行ケ）第10252号）
出典	裁判所ウェブサイト
出願番号	特願平4-27179号（特開平7-262864号公報）
分類	H01H 9/24
結論	棄却
関連条文	第36条第6項第1号
裁判体	知財高裁第2部 中野哲弘裁判長、真辺朋子裁判官、田邊実裁判官

2. 事案の概要

（1）本願発明の概要

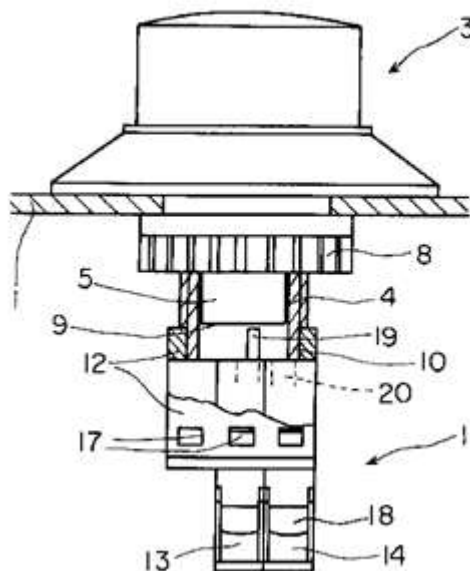
作動部が接点保持部から分離された時に、接続具が電気回路を開く構造とすることにより、保守時等の安全管理を確実にすることを目的とする。

（2）発明の詳細な説明の開示

【0005】

【課題を解決する為の手段】上記目的を達成する為の本発明は次の技術的手段を有する。即ち本発明は電気回路の接点を開閉する接点具と、その接点具を開閉する為に操作する作動部と、作動部の動きを接点具に伝える押し棒とを有し、接点具が電気回路を閉じて電気回路を接続した状態と、接点具が電気回路を開いて電気回路を遮断し得る状態を有する押し棒を有する電気スイッチに於いて、上記接点具は作動部と接点具を有する接点保持部が一体結合された状態で押し棒が停止状態の時に閉じて、電気回路を接続と成し、作動部の操作によって押し棒が押下された時に開いて、電気回路を遮断となす以外に、作動部と接点保持部を分離した時に接点具がバネの作用によって電気回路を開き電気回路を遮断できるように構成されていることを特徴とするものである。

【図2】



【0006】

【作用】上記構成によると作動部が接点保持部から分離された時には、接点具はバネの作用によって電気回路を開くので、保守時等も安全である。

（３）特許請求の範囲（請求項1のみ記載）

【請求項１】(a)電気回路の接点を開閉する接点具と、(b)その接点具を開閉する為に操作する作動部と、(c)作動部の動きを接点具に伝える押し棒とを有し、(d)接点具が電気回路を開じて電気回路を接続した状態と、接点具が電気回路を開いて電気回路を遮断し得る状態の２つを有する押し棒を有する電気スイッチに於いて、(e)上記接点具は(e-1)作動部と接点具を有する接点保持部が一体結合された状態で押し棒が停止状態の時に閉じていて電気回路を接続と成し、(e-2)作動部の操作によって押し棒が押下された時に開いて、電気回路を遮断となす以外に、作動部と接点保持部を分離した時に接点具がバネの作用によって電気回路を開き電気回路を遮断できるように構成されていることを特徴とする押し棒を有する電気スイッチ。

（４）手続の経緯

平成9年 1月 9日 : 特許権の設定登録（上記「特許請求の範囲」を参照）
 平成20年10月27日 : 原告による特許無効審判の請求（無効2008-800219号）
 平成21年 7月13日 : 「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決

3. 判示事項に対応する審決・判決の抜粋

審決	
請求人は、証拠として上記甲第1号証を示し、『甲第1号証の第2～3頁「3.2.1特許法第36条第5項第1号違反の類型」の「(1)発明の詳細な説明中に、特許請求の範囲に記載された事項と対応する事項が、記載されていないことが明らかである場合」に該当する。』（審判請求書第19頁第1行～第4行）と主張している。しかしながら、上記したように、「バネ」及び「接点具」については、発明の詳細な説明に記載されているものである。すなわち、審査基準に示された当該類型には該当しない。	
判決	
原告の主張 …バネが関与することなく構成e-1, e-2の機能・動作を実現し、かつ、作動部と接点保持部を分離した時にバネの作用により接点具が開いて構成e-3の機能・動作を実現するためのバネの例について、発明の詳細な説明には一切開示されておらず、本件特許は特許法旧36条5項1号に規定するサポート要件を満たしていない。	被告の主張 …本件発明の課題は、「分離時には接点具が必ず開かれ、電気回路が遮断されるようになり、安全管理上有利とする」ことにあり、発明の詳細な説明にはバネの作用により構成要件e-1～構成要件e-3を実現する実施例が明確に記載されているから、当業者であれば、本件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いえる。すなわち、バネが関与することなく構成要件

	e－1 及び e－2 の機能・動作を実現し、かつ、作動部と接点保持部を分離した時にバネの作用により接点具が開いて構成要件 e－3 の機能・動作を実現する具体的な構成が発明の詳細な説明に記載されていないならばサポート要件違反となるとする原告の前提に誤りがある。 また、前記のとおり、バネの関与しないスイッチについては当業者にとって周知技術であったから、バネの関与しない構成要件 e－1 及び e－2 の実施例が具体的に記載されていなかったとしても、その程度の技術は当業者にとってみれば記載があるに等しい。
裁判所の判断 原告は、構成要件 e－1 及び e－2 はバネの作用を要件としていないから、本件発明には、バネの関与なしに構成要件 e－1 及び e－2 を実現し、バネの作用により構成要件 e－3 を実現するものも包含されるところ、発明の詳細な説明にはその具体的構成の開示がなく、実施可能要件及びサポート要件違反である旨主張する。 しかし、構成要件 e－1 及び e－2 は電気スイッチの一般的な機能を規定するもので、本件発明の技術的特徴ではないと考えられるところ、特許法はそうした部分についてまで、実施可能要件及びサポート要件として網羅的に実施例を開示することを要求しているとは解されない、すなわち、<u>構成要件 e－1 及び e－2 の機能におけるバネの関与の有無は発明を特定するための事項ではないところ、かかる発明を特定するための事項ではない技術的事項に着目し、実施可能要件及びサポート要件を問うことは適切ではない</u>と解される。加えて、電気スイッチに関し、構成要件 e－1 及び e－2 の機能にバネが関与するか否かに着目して分類することが一般的であるとは認められず、原告独自の分類であると解されることに照らすと、<u>バネの関与なしに構成要件 e－1 及び e－2 を実現し、バネの作用により構成要件 e－3 を実現する構成が発明の詳細な説明に具体的に記載されていないとしても、実施可能要件及びサポート要件違反であるということとはできないから、原告の上記主張は採用することができない。</u>	

(23)-6

審査基準の 該当箇所	第II部第2章第2節
裁判例 分類	23:サポート要件について
キーワード	発明のポイントとサポート要件

1. 書誌的事項

事件	「高圧縮フィルタートウベール、およびその製造プロセス」 (無効審判) 知財高判平成23年3月24日 (平成22年 (行ケ) 第10214号)
出典	裁判所ウェブサイト
出願番号	特願2003-586035号 (特表2005-528096号公報)
分類	A24D 3/02
結論	棄却
関連条文	第36条第6項第1号
裁判体	知財高裁第4部 滝澤孝臣裁判長、本多知成裁判官、荒井章光裁判官

2. 事案の概要

(1) 本願発明の概要

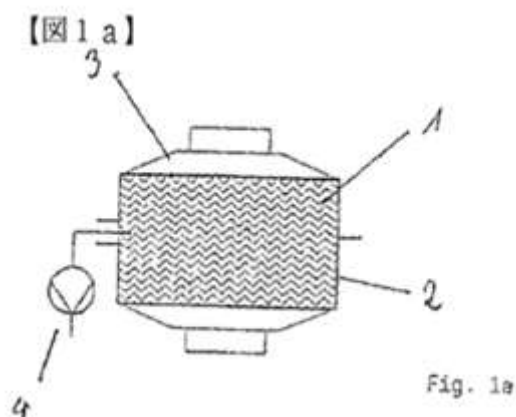
【課題】 ベールの頂部または底部に妨害となるような膨張部分またはくびれ部分が無い、梱包され、ブロック形態に高圧縮したフィルタートウのベールを提供する。

【解決手段】 ここで説明しているのは、

(a) 前記ベールが、少なくとも 300 kg/m^3 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で完全に包装され、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結合部分を備えており；

(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中心上で垂直方向に作用する 100 N の力でベールの頂部上に圧接したとき、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% が平坦板から約 40 mm 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る、ことを特徴とするベールである。



(2) 発明の詳細な説明の開示

【0006】 本発明の課題は、ベールの移動を妨害するような膨張部分、ならびにトウベールの頂部と

底部におけるフィルタートウの繰り出しを妨害するくびれ部分の無い、理想的なブロック形態に高圧縮したフィルタートウのベールを提供することであり、この場合、梱包したフィルタートウにかかる負荷が低減されることで、特に、内圧の影響下におけるパッケージの破裂開封をほぼ完全に回避することができる。本発明のさらなる課題は、これに関連した梱包プロセスを提供することである。

【課題を解決するための手段】

【0007】これらの課題は、本発明に従い、請求項1によるフィルタートウのブロック形態のベールと、請求項14によるプロセスによって達成される。

【0008】すなわち、本発明は、

- (a) ベールが、少なくとも 300 kg/m^3 の梱包密度を有し；
- (b) ベールが、機械的に自己支持する弾性梱包材料で完全に包装され、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結合部分を備えており；
- (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中心上で垂直方向に作用する 100 N の力でベールの頂部上に圧接したとき、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% が平坦板から約 40 mm 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ることを特徴とする、ベールの頂面または底面に妨害となるような膨張部分またはくびれ部分が無い、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る。

【0016】本発明にかかるフィルタートウベールを梱包するプロセスは、

- (a) フィルタートウを圧縮形態にするステップと；
- (b) 圧縮されたフィルタートウをパッケージ包装材で包装するステップと；
- (c) パッケージ包装材を気密にシールするステップと；
- (d) 包装されたベールにかかる負荷を解放するステップとを備えている。

気密シールされたベールに対する負荷が解放されると、パッケージ包装材内に負圧が発生する。この負圧は少なくとも 0.01 bar であることが好ましく、特に有利な方法では $0.15 \sim 0.7 \text{ bar}$ の範囲内である。

【0017】したがって、包装材で取り囲まれた領域内で発生した負圧は、パッケージ包装材の気密シールによって維持することができる。この負圧により、可撓性材料の弾性復元力によって内部から梱包へ加わる圧力が減衰される。この理由のために、最新技術によれば通常はフィルタートウベールに発生する膨張を防止することができる。これにより、積層ベールの製造が遥かに容易になる。梱包内部から作用する機械圧が（負圧によって）減衰されるために、梱包が失敗する危険性または梱包が裂開する傾向が低減される。さらに、より高い梱包密度も得られ、これにより、より小型なパッケージの利点が得られ、保管容量および移動容量を縮小することが可能になる。特に、この方法によれば、このように梱包されたフィルタートウを収納するコンテナの収納容量を最適に使用できるようになる。

(3) 特許請求の範囲（請求項1のみ記載）

【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無い、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 300 kg/m^3 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°C 、相対湿度 75% で、DIN 53, 380-V に従って測定される空気に関するガス透過率が $10,000 \text{ cm}^3 / (\text{m}^2 \cdot \text{d} \cdot \text{bar})$ 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 100 N 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 40 mm 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 900 mm 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 0.01 bar 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) 手続の経緯

- 平成19年 2月16日 : 特許権の設定登録
- 平成19年 5月23日 : 原告による特許無効審判の請求（無効2007-800098号）
- 平成20年 9月30日 : 本件発明1～26を無効とする旨の審決
- 平成21年 9月 3日 : 審決を取り消す旨の判決（平成21年（行ケ）第10004号）
- 平成22年 1月29日 : 被告による訂正審判の請求
- 平成22年 5月31日 : 「訂正を認める。本件審判の請求は、成り立たない。」との審決

3. 判示事項に対応する審決・判決の抜粋

審決	
請求人は、証拠として上記甲第1号証を示し、『甲第1号証の第2～3頁「3.2.1特許法第36条第5項第1号違反の類型」の「(1)発明の詳細な説明中に、特許請求の範囲に記載された事項と対応する事項が、記載されていないことが明らかである場合」に該当する。』（審判請求書第19頁第1行～第4行）と主張している。しかしながら、上記したように、「バネ」及び「接点具」については、発明の詳細な説明に記載されているものである。すなわち、審査基準に示された当該類型には該当しない。	
判決	
原告の主張	被告の主張
本件訂正明細書の詳細な説明【0025】にも、 0.15 bar ないし 0.7 bar などの比較的高い値の負圧による課題の解決について記載があるが、 0.01 bar という小さい値の負圧による課題の解決について、本件訂正明細書の発明	本件訂正発明1については、本件訂正明細書に、ベールの頂部と底部に膨張が生じ積み上げが阻害されたり移動が妨害され、ストラップを用いるとくびれが生じ繰り出しが妨害されるという課題を解決するための手段として、ベールの頂面におけ

の詳細な説明には全く開示がされていない。 (3) 本件訂正発明 1 は、引用発明 1 及び 2 と数値限定部分以外において実質的な差違はないものであって、負圧と平坦度に係る数値限定により公知技術との差違を導きたいいわゆるパラメータ発明であるところ、本件訂正明細書の発明の詳細な説明によつては、当業者が当該発明の課題を解決できると認識できるものではなく、また、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内のものでもあり得ない。	る内接矩形内に位置する部分の少なくとも 90% が、平坦な板から約 40 mm 以下離間する程度に、ボールの頂面及び底面が平面であるようにすること、フィルタートウのパッケージ包装材を気密にシールするとともに、少なくともボールが梱包された後に外圧に対して少なくとも 0.01 bar の負圧がボールに掛かっている状態にすること、負圧の制御方法の記載があることが認められるのであるから、課題と解決手段が本件訂正明細書に記載されているということができ、本件訂正発明 1 は、本件訂正明細書に記載されているということができる。 本件訂正発明 1 の「外圧に対して少なくとも 0.01 bar の負圧がボールにかかっている」との規定は、本件特許出願前には存在しなかった「ボールの形状を負圧によって制御する」という技術思想を表現したものである。
裁判所の判断 本件訂正発明 1 においては、包装材で取り囲まれた領域内で発生した負圧が、パッケージ包装材の気密シールによって維持され、この負圧によって、可撓性材料の弾性復元力により内部から梱包へ加わる圧力が減衰されるとともに、製造工程中にボールの頂部と底部に生じる圧力勾配を吸収及び等化されることにあり、これらによって、少なくともボールが梱包された後に外圧に対して負圧がボールに掛かるものであると理解することができる。また、「負圧は少なくとも 0.01 bar であることが好まし」とも記載されており、その意味自体も明瞭である。 ... 気候による大気圧の変動が想定されること、高圧縮したボールの復元膨張力はかなり大きなものであり、しかも、ボールの圧縮率は様々なものが想定され、ボールの材料によっても変化するものであることから、ボールの形状を制御するために利用する負圧について一義的に数値を決められないという状況の下で、本件訂正発明 1 は、<u>実質的に負圧として取り扱える有意な値を選択して発明の技術思想を表現するために、「少なくとも 0.01 bar」という値の範囲を規定したものとみることができ</u>るものである。そして、本件訂正発明 1 においては、ボールが梱包された後に、外圧に対して少なくとも 0.01 bar の負圧がボールに掛かっているものであるところ、梱包した材料に付加されている外圧が解放されることによって、発生していた少なくとも 0.01 bar との負圧の値が更になくなるものであること、他方、本件訂正発明 1 においては、トウが膨脹し続ける時間はせいぜい数時間であるところ（甲 23）、天候にも左右されるが、通常の気圧の日変化は 0.01 bar には至らないものであることに照らすと、ボールには、フィルタートウ材料が膨脹し、ボールに膨脹部分やくびれ部分が出現しないようにしなければならない間、外圧に対しての負圧が掛かり続けるものであ	

ることができる。

また、本件訂正明細書には、0.01 bar 又はその近辺ではないが、「少なくとも0.01 bar」との負圧の数値の範囲内の複数の実施例が開示されている。

...

したがって、本件訂正発明1に係る特許請求の範囲の記載がサポート要件を満たすとした本件審決の判断に誤りはない。

(23)-7

審査基準の 該当箇所	第II部第2章第2節
裁判例 分類	23:サポート要件について
キーワード	発明のポイントとサポート要件

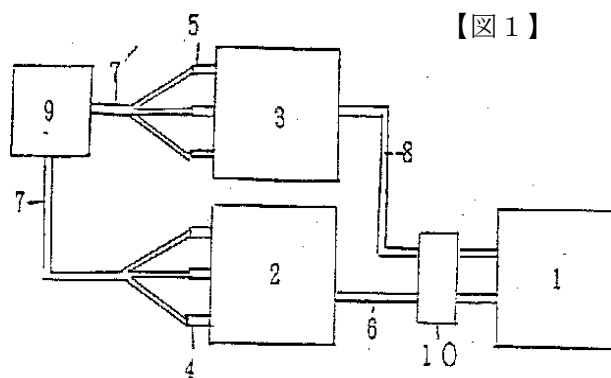
1. 書誌的事項

事件	「ヒートポンプ式冷暖房機」(無効審判) 知財高判平成23年9月29日(平成23年(行ケ)第10010号)
出典	裁判所ウェブサイト
出願番号	特願平9-188864号(特開平10-339511号公報)
分類	F25B 13/00
結論	棄却
関連条文	第36条第6項第1号
裁判体	知財高裁第4部 滝澤孝臣裁判長、高部眞規子裁判官、齋藤巖裁判官

2. 事案の概要

(1) 本願発明の概要

本願発明は、コンプレッサー1、コンデンサー2、蒸発器3よりなるヒートポンプ式冷暖房機において、コンプレッサー1とコンデンサー2を四方弁10を介したガスパイプ6で結び、コンデンサー2の冷媒ガス出口に設置したキャピラリチューブ4と、追設コンデンサー9とをガスパイプ7で結び、追設コンデンサー9と蒸発器3のキャピラリチューブ5をガスパイプ7'で結び、蒸発器3



【図1】

のガス出口とコンプレッサー1とを四方弁10を介したガスパイプ8で結んで、冷房運転と暖房運転を切替え可能としたヒートポンプ式冷暖房機であり、運転効率を向上させるとともに、夏期、冷房運転時は冷媒ガスの飽和を防ぎ、冬期、暖房運転時は、室外機内の蒸発器の霜の付着を防止する。

(2) 発明の詳細な説明の開示

「オ(図1の実施形態による)…キャピラリチューブを出た冷媒ガスは、ガスパイプで一旦蒸発を始めるが、追設コンデンサーのガスパイプの断面積が小さいためにそれ以上蒸発せず、追設コンデンサー内は液状の冷媒ガスで充満するようになり、この時点より凝縮を始める追設コンデンサーは熱交換がよいので凝縮が進み、更に液化がよくなった冷媒ガスで充満し、キャピラリチューブは、液状の冷媒ガスが通過するだけになる (【0018】)。

これを追設コンデンサーの冷媒ガス入口、出口双方に取り付けた液面計より観察すると、入口ではコンプレッサーが作動した約30秒後から、液とガスが混合して吹き出すのが見られるが、段々と泡の混じった液状の冷媒ガスが充満していくのが見られるようになり、この時点で蒸発は止まる。追設コンデンサーの出口に付けられた液面計より観察すると、ほとんど泡のない状態の冷媒ガスが通過しているのが見られる。追設コンデンサーの冷媒ガス入口より出口まで通過する間に、冷媒ガスの温度は約10℃下降するが、追設コンデンサーを通った大気温度は、冷媒ガス入口付近で10℃、出口付近で0.2℃、平均して5℃上昇しており、追設コンデンサーの全ての個所で放熱し、凝縮器として作動しているのがわかる。追設コンデンサー入りの大気温度より、出の大気温度の上昇が1℃以上になったときは、冷媒ガスは完全に凝縮している。この追設コンデンサーは、冷媒ガス入口より出口までガス回路を一本にして、冷媒ガスの流れる距離を長くすると、冷媒ガスは蒸発せずによく凝縮する。

(図1の実施形態による)暖房運転では、四方弁で冷媒ガス回路は切り換えられ、冷媒ガスは蒸発器に送られて凝縮した後、追設コンデンサーに送られて流れが逆になるが、冷房運転と同様、追設コンデンサーは凝縮器として作動する。暖房運転では、追設コンデンサーは室外機に取り付けてあるので、室内機内の蒸発器と追設コンデンサーとを結ぶガスパイプの距離は長くなるが、この場合もガスパイプは最初温度は下がるがすぐに上昇する。追設コンデンサーの冷媒ガス入口の液面計より観察すると、泡混じりの液化ガスが流れているのがわかる。一般に、キャピラリチューブを出た冷媒ガスは、次の熱交換器では蒸発するが、本件発明は、追設コンデンサーのガス回路の断面積を少なくしているのと、冷媒ガスが流れる回路の距離を長くしているので、追設コンデンサーはつねに凝縮器として作動する(【0019】)。

室外機内のコンデンサーを出て、室内機内の蒸発器に至るガス回路に、コンデンサー1個を追設し、既設コンデンサーを出た冷媒ガスは、追設コンデンサーを通過して蒸発器に送るようにした(【0026】)。

上記データに示すように、冷房運転、暖房運転ともに充分良好な運転状態である。冷房運転では、追設コンデンサーで48.5℃のガス温度が37.7℃と10.8℃下降しており、暖房運転では31.5℃のガス温度が11.1℃と20.4℃下降している。冷房運転では、追設コンデンサーでガス温度が下降している分、今までより多く放熱されており、その分吸熱、冷却カロリーが多くなる。凝縮が充分なため運転圧力も低く、冷媒ガスが飽和することもないのである。暖房運転では、追設コンデンサーの設置した個所では平均7.4℃大気温度が上昇しており、その分既設コンデンサーの吸熱はよくなる。…(【0029】)。(判決より抜粋)

(3) 特許請求の範囲(請求項1のみ記載)

【請求項1】コンプレッサーと既設コンデンサーを四方弁を介したガスパイプで結び、既設コンデンサーの冷媒ガス出口に設置したキャピラリチューブと、内部のガスパイプ回路の管を前記既設コンデンサー内のガスパイプ回路の管の内径の80%以内又は断面積を64%以下と細くした追設コンデンサーとをガスパイプで結び、追設コンデンサーと蒸発器のキャピラリチューブをガスパイプで結び、蒸発器の冷媒ガス出口とコンプレッサーとを四方弁を介したガスパイプで結び、ガスパイプ側にコンプレッサーより冷媒ガスを吐出して既設コンデンサーに送り、既設コンデンサーで大気又は冷却水と熱交換して凝縮させ、ガスパイプを通過して追設コンデンサーに送って放熱してさらに凝縮させ、ガス

パイプを通して蒸発器に設置したキャピラリチューブで減圧し、蒸発器に送って蒸発させたのち、ガスパイプで冷媒ガスをコンプレッサーに戻す冷房運転と、コンプレッサーよりガスパイプに冷媒ガスを吐出し、蒸発器をコンデンサーとして作動させて冷媒ガスを凝縮させ、ガスパイプを通して追設コンデンサーに送って放熱してさらに凝縮させ、ガスパイプで冷媒ガスを既設コンデンサーに設置したキャピラリチューブに送って減圧し、既設コンデンサーに送って既設コンデンサーを蒸発器として作動させて冷媒ガスを蒸発させたのち、ガスパイプを通してコンプレッサーに戻す暖房運転とを、四方弁で切替え運転を可能とし、冷房運転、暖房運転のいずれの場合でも追設コンデンサーで冷媒ガスを放熱して、凝縮を進めることを特徴とするヒートポンプ式冷暖房機。

(4) 手続の経緯

平成20年10月31日 : 特許権の設定登録（上記「特許請求の範囲」を参照）
 平成22年3月2日 : 被告による特許無効審判の請求（無効2010-800034号）
 平成22年12月7日 : 「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決

3. 判示事項に対応する審決・判決の抜粋

審決	
（1）請求人は、請求項1に記載された「冷房運転、暖房運転いずれの場合でも追設コンデンサーで冷媒ガスを放熱して、凝縮を進めること」について、（ア）追設コンデンサーのガス回路の断面積と蒸発器のそれとの関係、（イ）追設コンデンサー内で冷媒ガスが流れる回路を一本にしてその距離を長くすること、及び（ウ）追設コンデンサーを液化ガスが流れる流量を、既設コンデンサー2を流れる流量と、キャピラリチューブ4を流れる流量の合計の50%以内とすること、が発明の詳細な説明において必要条件として記載されている以上、請求項1において、発明の詳細な説明に記載された、発明の課題を解決するための手段として記載すべきである旨主張している。 そこで、検討すると、発明の詳細な説明からみて、本件特許に係る発明は、ヒートポンプ式冷暖房機において、冷房運転時、暖房運転時いずれも冷媒ガスの凝縮能力だけを増大させることを課題とし、その課題を解決するために、ヒートポンプ式冷暖房機に追設コンデンサーを設け、当該追設コンデンサー内のガスパイプ回路の管の内径を既設コンデンサー内のガスパイプ回路の管の内径より細くすることを発明の本質的事項として、追設コンデンサーを冷房運転時及び暖房運転時に常に凝縮器として作動させるものである。 そして、冷暖房切替可能な冷凍サイクルにおいて、コンデンサーと蒸発器に互換性があることは、技術常識である。 そうしてみると、請求項1には、少なくとも追設コンデンサー内のガスパイプ回路の管の内径を既設コンデンサー内のガスパイプ回路の管の内径と比較して特定すれば足りるものといえる。	
判決	
原告の主張 （ア）冷房運転と暖房運転の両方の場合に追設コンデンサーで凝縮を進めるためには、いずれの運	被告の主張 …サポート要件の規定は、特許請求の範囲の記載について、発明の詳細な説明の記載と対比して、

転条件においても、①追設コンデンサー入口の段階で冷媒が完全には液化せず、なお飽和状態にあること、②追設コンデンサー内の冷媒温度が外気又は冷却水の温度よりも高いことが必要である。本件発明は、上記①の条件を満たすことが前提となっているから、追設コンデンサーで凝縮が行えるか否かは、上記②の条件を満たすか否かの問題に収斂するところ、本件発明において、圧縮機を出てから最初の熱交換器…で凝縮を行った後、室外に設置された追設コンデンサーに入る前に、本来、蒸発を行う熱交換器の前に設けると同等の減圧能力を持ったキャピラリチューブを通過させて冷媒を減圧し、その温度を低下させると、通常、外気や冷却水の温度を下回り、上記②の条件を満たさなくなる場合があるため、凝縮を進めることはできない。 被告は、サポート要件について、実施可能要件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ず、…原告の主張は、サポート要件の規定の趣旨に反したものであると主張する。 しかし、請求項 1 は、本件具体的構成が記載されるとともに、本件機能的構成を含む形式をとり、その効果も本件機能的構成を前提とする効果のみが記載されている…。	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のに対し、実施可能要件の規定は、発明を実施するための明確でかつ十分な事項を開示することなく、独占権の付与を受けることを防止する趣旨で設けられたものであり、その趣旨を異にするから、サポート要件について、実施可能要件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。 したがって、原告のキャピラリチューブの機能に関する実施可能性についての主張は、サポート要件の規定の趣旨に反するものである。 (イ) また、本件発明の課題は、ヒートポンプ式冷暖房機において、冷房運転時、暖房運転時のいずれの場合も冷媒の凝縮能力だけを増大するようにして、ヒートポンプ式冷暖房機の性能を向上させることであり…、追設コンデンサーのガスパイプの径に関する本件明細書の記載…は、本件発明の実施形態の説明の一部であり、原告は、その記載のみで本件発明の課題を誤って認定している。
裁判所の判断 ア <u>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。</u> …<u>本件発明は、冷房運転時、暖房運転時のいずれも冷媒ガスの凝縮能力だけが増大するように工夫したものであって、冷房運転では、冷媒ガスの凝縮をよくして飽和を、暖房運転では、追設、増大した凝縮器より出る温風を蒸発器となるコンデンサーに送り、コンデンサーで熱交換する大気温度を高くして、コンデンサーに霜が付着するのを防ぐとともに、冷房運転でも、暖房運転でも、追設、増大した凝縮器よりの放熱カロリー分、ヒートポンプ式冷暖房機の性能を向上させるという技術課題について、冷房運転、暖房運転のいずれの場合でも、追設コンデンサーで冷媒ガスを放熱して凝縮を進め</u>	

ることにより解決することを特徴とするものであるところ、発明の詳細な説明には、冷房運転、暖房運転のいずれの場合でも追設コンデンサーで冷媒ガスを放熱して凝縮することが達成されることが、具体例とともに記載されている。

したがって、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技術課題が解決されるものと認識し得る程度の記載があるということが出来る。

しかしながら、一般に、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。

(23)-8

審査基準の 該当箇所	第II部第2章第2節
裁判例 分類	23: サポート要件について
キーワード	出願後に提出された実験結果

1. 書誌的事項

事件	「抗菌、抗ウイルス及び抗真菌組成物」（査定不服審判） 知財高判平成23年12月26日（平成22年（行ケ）第10402号）
出典	裁判所ウェブサイト
出願番号	特願2003-408761号（特開2005-170797号公報）
分類	A01N 59/20
結論	棄却
関連条文	第36条第6項第1号
裁判体	知財高裁第1部 中野哲弘裁判長、東海林保裁判官、矢口俊哉裁判官

2. 事案の概要

（1）本願発明の概要

本願発明は、（A）触媒機能を有する金属イオン化合物、（B）還元能力を有する補酵素、 H_2O_2 、及び酸化能力を有する試薬との混合物、（C）添加剤と、を適宜な比率で混合、攪拌して得た組成物であり、バクテリア、ウイルス及び真菌類を破壊、殺菌するという課題を解決することを目的とする。

（2）発明の詳細な説明の開示（判決の認定）

「本願当初明細書及び図面…には、成分（A）として塩化第一銅を、成分（B）として過酸化水素、補酵素NADPH及びアズレンキノン派生物を、（C）として塩化ナトリウム、重炭酸ナトリウム、リン酸水素カリウム、リン酸二水素カリウム、硫酸カルシウム及び塩化マグネシウムを含有する水溶液が記載されており（実施例1，段落【0011】），また，上記水溶液と脂肪酸を混合した場合に，上記脂肪酸の97％が30分以内に破壊され（実験例1，図2，段落【0015】），上記水溶液とDNAを混合した場合にDNAの99％が破壊される（実験例2，図4，段落【0016】）ことが記載されている。」（判決より抜粋）

（3）特許請求の範囲（補正後）（本願補正発明）

【請求項1】以下の成分からなる抗菌，抗ウイルス，及び抗真菌組成物であって，一般公式が， $M^{+a}X^{-b}$ で，Mは，ニッケル，コバルト，クロム，鉄，銅，チタン，白金及びパラジウムからなる群から選択された金属素子で，Xは，塩化物，臭化物…からなる群から選択された陰性基で， $a = 1 \sim 6$ ， $b = 1 \sim 6$ である，触媒機能を有する金属イオン化合物（A）と，

還元能力を有する補酵素、 H_2O_2 、および酸化能力を有する試剤との混合物（B）と、
 前記（b）について、前記還元能力を有する補酵素は、還元フラビンモノヌクレオチド（ FMNH_2 ）、
 還元フラビンアデニンジヌクレオチド（ FADH_2 ）、還元ニコチンアミドアデニンジヌクレオチド（ NADH ）、
 及び還元ニコチンアミドアデニンジヌクレオチドリノ酸（ NADPH ）からなる群から選択
 され、酸化能力を有する試剤は、アズレンキノン、1，2-ジヒドロキノン、および1，4-ジヒド
 ロキノンからなる群から選択され、
 塩化ナトリウム、重炭酸ナトリウム、リン酸水素カリウム、リン酸二水素カリウム、硫酸カルシウム、
 および塩化マグネシウムよりなる添加剤（C）と、からなり、
 前記（A）（B）（C）の重量比は、1：10～50：1500～3000であることを特徴とする組
 成物。

（４）手続の経緯

平成19年9月3日 ： 拒絶査定不服審判の請求（不服2007-24198号）
 平成19年10月3日 ： 手続補正（本件補正）（上記「特許請求の範囲」を参照）
 平成22年8月23日 ： 本件補正を却下、「本件審決の請求は、成り立たない。」との審決

３．判示事項に対応する審決・判決の抜粋

審決	
（ウ）本願明細書の発明の詳細な説明の記載について …補正後の請求項1の「M」についての選択肢のうち、本願明細書の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範囲のものといえるのは、本願明細書に記載された「実施例1」の具体例で実証されている「銅」のみであり、それ以外の「ニッケル、コバルト、クロム、鉄、チタン、白金及びパラジウム」の7つの選択肢については、本願明細書の発明の詳細な説明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とは認められない。 （エ）出願時の技術常識について …補正後の請求項1の「M」についての…7つの選択肢の各々が、「銅」と同様に作用すると認識できる範囲のものであるといえることが、本願の出願時の技術常識となっていたとは解せないので、当該「ニッケル、コバルト、クロム、鉄、チタン、白金及びパラジウム」の7つの選択肢については、本願明細書の発明の詳細な説明に具体的な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とは認められない。	
判決	
原告の主張 …本願補正発明で限定された「ニッケル、コバルト、クロム、鉄、銅、チタン、白金及びパラジウム」は、いずれも触媒機能を有する物質として当業者において周知であることは疑いの余地がなく、これらは特殊な条件でのみその機能を発揮	被告の主張 原告は、本願補正発明で限定された「ニッケル、コバルト、クロム、鉄、銅、チタン、白金及びパラジウム」は、いずれも触媒機能を有する物質として当業者において周知であることは疑いの余地がないと主張するが…<u>上記事実を認めるに足りる</u>

するような触媒でもない。 したがって、本願の当初明細書の実施例 1 において「銅」（酸化第一銅）が示されている以上、<u>当業者は他の 7 つの化合物においても、本願の出願時の技術常識において当然に触媒機能を発揮すると推定することができる</u>というべきであって、そうであれば、7 つの選択肢については、本願の当初明細書の発明の詳細な説明に具体的な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ら、審決の上記判断は誤りである。 さらに、…銅以外の各種金属イオン、すなわち、ニッケル…などの金属イオン化合物が触媒機能を発揮することを立証するため、銅以外の各種金属イオンを含有する抗菌、抗ウイルス、及び抗真菌組成物を本件明細書の実施例 1 と同じ手順で調製し、実験例 1 及び 2 で述べた手法で検証したところ、ニッケル…などの金属イオン化合物が本願補正発明において触媒機能を発揮し、これらの化合物を使用して組成物を調製した場合においても所望の抗菌、抗ウイルス、及び抗真菌作用を奏することが示されている。 したがって、本願補正発明に列記した金属イオン化合物が何らかの触媒機能を有していれば、これら全ての金属イオン化合物について実施例を示すまでもなく、本願補正発明において抗菌、抗ウイルス、抗真菌活性を示すことが認識できるといべきである…	<u>証拠もない。しかも、一般に、使用する触媒の種類が異なれば、その触媒機能も異なるのが普通であることが知られている</u>し（化学大百科、乙 4）、少なくとも「OH*を形成する」という触媒機能に関して、ニッケル、コバルト、クロム、チタンなどの遷移金属イオンと、鉄などの遷移金属イオンとの間には相違があるから（甲 1 1 の 1 文献）、「実施例 1 において『銅』（酸化第一銅）が示されている以上、当業者は他の 7 つの化合物においても、本願の出願時の技術常識において当然に触媒機能を発揮すると推定することができる。」との原告の主張は失当である。
裁判所の判断 …本願の当初明細書には…$M^{+a}X^{-b}$で表される成分（A）の M として「銅」以外の金属を使用する組成物については、<u>発明の詳細な説明に具体的データの記載がなく</u>、また、本願の組成物が脂肪酸や DNA を分解するメカニズムを説明する記載もなく、脂肪酸や DNA の分解において組成物中の各成分が果たす役割を実証する記載もない。 他方、本件補正後の請求項 1 の記載によって特定される 3 つの成分を組み合わせることにより、脂肪酸や DNA が分解でき、その結果、バクテリア、ウイルス及び真菌類を破壊、殺菌できることについて、<u>具体例をもって示さなくとも当業者が理解できると認めるに足りる技術常識はない</u>。	

そうすると、本願の組成物の成分（A）のMとして「銅」以外の金属を使用するものが、脂肪酸やDNAを分解でき、バクテリア等を破壊、殺菌するという課題を解決できるということとはできないので、本願における発明の詳細な説明は、本件補正の請求項1の記載によって特定される成分（A）のMの全ての範囲において所期の効果が得られると当業者において認識できる程度に記載されているということができない。

したがって、本件補正後の請求項1（本願補正発明）の記載は、「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」（サポート要件充足）ということとはできない。

（エ） さらに、原告は、…本願明細書の実施例1と同じ手順で調製し、実験例1及び2で述べた手法で検証したところ、…所望の抗菌、抗ウィルス及び抗真菌作用を奏することが示されたと主張する。

しかし、明細書等に記載されていなかった事項について、出願後に補充した実験結果等を参酌することは、特段の事情がない限り、許されないというべきところ、原告が主張する上記実験結果は本願の当初明細書に記載されておらず、それがいつ、どこで行われた実験であるか明らかでないばかりか、同主張が平成23年8月26日付け「技術説明書」と題する書面により初めて主張されていることからすれば、上記実験は本件訴訟提起後に行われたと推認されるし、本願の当初明細書又は出願時の技術常識から上記実験の結果が示唆ないし推認されるような特段の事情も認められないから、そもそも上記実験結果を参酌することはできないというべきである。

(23)-9

審査基準の 該当箇所	第II部第2章第2節
裁判例 分類	23:サポート要件について
キーワード	発明の課題

1. 書誌的事項

事件	「有機LED用燐光性ドーパントとしての式L ₂ MXの錯体」(無効審判) 知財高判平成24年11月7日(平成23年(行ケ)第10235号)
出典	裁判所ウェブサイト
出願番号	特願2005-241794号(特開2005-344124号公報)
分類	C09K 11/06
結論	認容
関連条文	第36条第6項第1号
裁判体	知財高裁第4部 土肥章大裁判長、井上泰人裁判官、荒井章光裁判官

2. 事案の概要

(1) 本願発明の概要

本願発明は、いずれも燐光性錯体である特定式で表される有機イリジウム錯体を含む、有機発光デバイスの発光層として用いるための組成物である。

(2) 発明の詳細な説明の開示

「…本件明細書の発明の詳細な説明をみると、…本件発明が、式L₂MX(式中、L及びXは異なった二座配位子であり、Mは金属、特にイリジウムである。)の有機金属化合物、それらの合成及びあるホスト中のドーパントとして、有機発光装置の発光層を形成するために使用することに関するものである旨が記載されている(…【0001】)。その上で、本件明細書の発明の詳細な説明には、燐光では全ての励起子が発光に関与できるため、原理的に蛍光よりも高い効率で発光が得られることから、燐光の利用に成功することは有機EL装置の前途を約束するものである(…【0024】【0025】)との記載がある一方、多くの有機材料は一重項励起子からの蛍光を示すが、三重項による効果的室温燐光を出すことができるものは、ほんの僅かなものしか確認されていない(…【0006】【0007】)旨が記載されている。」(判決より抜粋)

(3) 考慮された技術常識等(判決の認定)

「…本件出願日当時における技術水準は、理論上、燐光を発する有機金属化合物を発光材料として発光層に使用することにより、有機発光デバイスの発光効率を改善することができるにもかかわらず、極めて多数にわたる有機金属化合物のうち当該発光材料として発光層に使用できるものがごく限られ

た特定のもののしか知られておらず、しかも、これらのうち $\text{Ir}(\text{ppy})_3$ が 8 % という EL 効率を示していたほかは、いずれもごく低い EL 効率を達成するにとどまっていたものと認められる。」

(判決より抜粋)

(4) 特許請求の範囲(訂正後)(請求項1のみ記載)(本件発明1)

【請求項1】式 L_2MX (式中、L 及び X は、異なったモノアニオン性二座配位子であり、M は Ir であり、さらに前記 L 配位子は sp^2 混成炭素及び窒素原子を介して M に配位し；前記 X 配位子が O—O 配位子又は N—O 配位子である) の燐光性錯体を含む、有機発光デバイスの発光層として用いるための組成物(但し、 L_2MX 中、X がヘキサフルオロアセチルアセトネート又はジフェニルアセチルアセトネートである組成物を除く)。

(5) 手続の経緯

平成22年4月28日 : 被告による特許無効審判の請求(無効2010-800084号)
 平成22年9月17日 : 原告らによる訂正の請求(上記「特許請求の範囲」を参照)
 平成23年3月23日 : 「訂正を認める。…特許を無効とする。」との審決

3. 判示事項に対応する審決・判決の抜粋

審決(判決より抜粋)	
…「BTIr」以外の「L_2IrX」なる式で表される化合物を使用して発光デバイスを構成した場合に、従来技術である甲1に記載された発明で達成されている「8 %」なるものと同等以上の高い量子効率を得ること」にある…、本件明細書の発明の詳細な説明の記載に基づき、当該構成によってそのような高い量子効率を得ることが一般的にできるであろうと当業者が認識することができるまでとはいえず、このことは技術常識に照らしても同様であるなどとして、本件発明1が発明の詳細な説明に記載したものではなく、また、本件発明1を引用する本件発明2ないし7も、同一の理由により発明の詳細な説明に記載したものではない…	
判決	
原告の主張	被告の主張
…本件明細書には、本件発明の課題として、本件審決が認定した「高い量子効率で燐光発光できる発光デバイスの発光層に使用するための組成物の提供」であるとは記載されていないし、先行技術に関する甲1に8 %の量子効率が記載されているからといって、「8 %と同等以上の量子効率」で燐光発光できる発光デバイス等を提供することがすべからず本件発明を含む燐光性有機発光デバイスの課題であることを認定する根拠はない。このように、本件審決は、<u>本件明細書の記</u>	3 発明の課題の認定は、明細書及び図面の全ての記載事項を考慮すべきであり、本件明細書には、特定の実施態様(BTIr)が高い量子効率で燐光発光する旨の記載があるが、それを超えて、前記〔原告らの主張〕4において原告らが主張するような発明の課題についての記載はない。むしろ、<u>本件明細書には、発明の課題が明確に記載されていない</u>ところ、本件審決による、「高い量子効率で燐光発光できる発光デバイスの発光層に使用するための組成物の提供」という発明の課題の認

<u>載に基づかずに本件発明の課題を認定し、かつ、何らの根拠もなくその課題を不合理に高いレベルに限定するという誤りを犯している。</u> <u>むしろ…本件発明の課題は、「有機発光デバイスの発光層として用いるための組成物として、従来知られていた式L_3Mの構造を有する燐光性錯体とは異なる構造を有する燐光性錯体を提供すること」であるというべきであり、当該課題及びその解決手段は、本件明細書の発明の詳細な説明に記載されているから、本件発明は、本件明細書の発明の詳細な説明による開示を超えるものではない。</u>	定は、合理的なものである。 …本件出願日当時、有機ELデバイス開発の課題は、量子効率の向上であった（甲1、5、6、乙25）ところ、本件発明と同じイリジウム錯体を発光層に含む甲1に記載の発明は、量子効率が8%であり、これは、燐光に理論上期待されていた量子効率（15%）には及ばない以上、本件発明の課題が8%と同等又はそれ以上の量子効率を実現することにあると考えることは、至極当然である。
裁判所の判断 …サポート要件に係る判断の前提として本件発明の課題について認定する必要があるが、その上で、本件発明の特許請求の範囲の記載と本件明細書の発明の詳細な説明の記載を対比し、本件発明として特許請求の範囲に記載された発明が本件明細書の発明の詳細な説明に記載された発明で、当該発明の詳細な説明の記載により当業者が本件発明の当該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本件発明の当該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を検討する必要があるというべきである。 …<u>本件明細書には、本件発明の課題が必ずしも明確に記載されていないが、本件明細書は、上記技術水準を前提として、本件発明について、有機発光デバイスの発光層として用いることができる組成物であって、本件出願日当時に知られていた有機金属化合物とは異なるものとして説明しているものであるから、本件発明の課題は、「有機発光デバイスの発光層に使用した場合に燐光を発する新たな有機金属化合物を得ること」であると認めるのが相当である。</u> ア 被告は、「高い量子効率で燐光発光できる発光デバイスの発光層に使用するための組成物の提供」、具体的には甲1に記載の8%と同等以上のEL効率で燐光発光できる有機発光デバイスの組成物の提供を本件発明の課題として認定した本件審決は合理的なものであり、本件発明のL_2MXで1%でも燐光の量子効率を得られればよいというものではない旨を主張する。 しかしながら…<u>本件出願日当時における技術水準によれば、有機発光デバイスの発光材料として使用することができる有機金属化合物を見いだすことは、本件出願日当時において、それ自体解決すべき技術的課題として成立し得るものというべきであって、本件出願日前に甲1の$Ir(ppy)_3$が8%というEL効率を示していたとしても、そのことは、本件出願日当時における当該技術分野において解決すべき技術的課題を「8%と同等以上の高いEL効率で燐光発光できる発光デバイスの発光層に使用するための組成物の提供」に限定する根拠となるものではない。</u> …本件発明の課題は…「有機発光デバイスの発光層に使用した場合に燐光を発する新たな有機金属化合物を得ること」であるところ、本件明細書の発明の詳細な説明には…<u>本件出願日前に燐光を発することが知られていなかった特定の有機イリジウム錯体が、その製造方法及び本件発明の他の構成と</u>	

ともに具体的に記載されているばかりか…当該有機イリジウム錯体を有機発光デバイスの発光層に使用した場合に燐光を発することが、その作用機序とともに具体的に記載されているといえる。

したがって、本件発明として特許請求の範囲に記載された発明は、本件明細書の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本件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…

(23)-10

審査基準の 該当箇所	第II部第2章第2節
裁判例 分類	23:サポート要件について
キーワード	発明のポイントとサポート要件

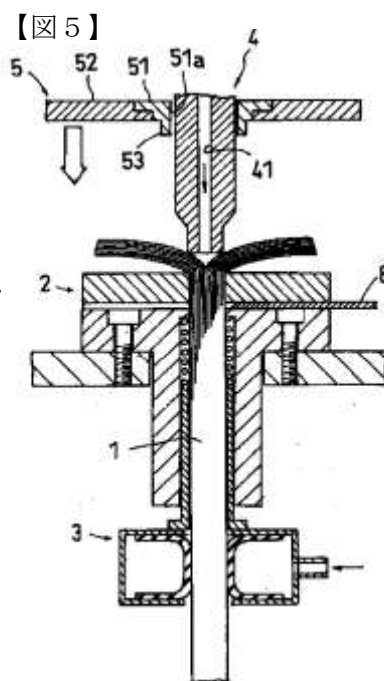
1. 書誌的事項

事件	「回転歯ブラシの製造方法」（無効審判） 知財高判平成25年6月6日（平成24年（行ケ）第10365号）
出典	裁判所ウェブサイト
出願番号	特願2002-99172号（特開2003-289947号公報）
分類	A46D 1/08
結論	棄却
関連条文	第36条第6項第1号
裁判体	知財高裁第4部 土肥章大裁判長、大鷹一郎裁判官、齋藤巖裁判官

2. 事案の概要

（1）本願発明の概要

本願発明は、ブラシ単体を構成する素線同士の重なりをなくして均一な厚さとすべく、素線群1を台座2に設けた挿通孔51aから外方に一定量突出させる第1の工程と、この素線群1の突出端の中央にエアを吹き込んで素線群を放射方向に開く第2の工程とを行い、さらに、中心部の形状を均一に仕上げるべく、第1及び第2の工程に続いて、開かれた素線群1を台座2に固定した状態で素線群1の中央部分を溶着する第3の工程と、溶着された中央部分の中心部を切除する第4の工程とを行い、これら各工程を行なうことにより、簡易かつ画一的に均一にブラシ単体の製造を可能にしたというものである。



（2）発明の詳細な説明の開示

【0002】

【従来の技術】…多数の素線を束状に集合させてなる素線群の一端を加熱溶着することにより半球形状の溶着部を形成し、この後溶着部を加圧して扁平状とする。これに続いて、扁平部の軸孔となる部分をカットして、さらに加圧することにより素線群の全体を略円形とし、かつ扁平部を略円形とする。この後、扁平部の両端を溶着などにより接合させて環状部を形成し、シート状のブラシ単体を製作する。…

【発明が解決しようとする課題】

【0003】…以上のように製作される回転ブラシは、そのブラシ単体の厚みを均一とするには熟練を

要し、ブラシ単体の厚みが不均一の場合は回転ブラシの毛足密度が不均一となる。しかも、工程数が多く複雑な工程を要するので、一貫した連続製造が困難で回転歯ブラシの製造コストも高くなる。

【0004】そこで、本発明は、回転歯ブラシを構成するブラシ単体を高度な熟練を要することなく、しかもできるだけ工程数少なく効率良く製造できるブラシ単体の製造方法とその装置を提供し、ひいては回転歯ブラシを量産化可能とする製造方法を提供することを目的とする。

（３）特許請求の範囲（請求項2のみ記載）

【請求項２】多数枚を重ねて回転ブラシを形成するブラシ単体の製造方法であって、多数の素線を束状に集合させてなる素線群を台座に設けた挿通孔から外方に一定量突出させる第１の工程と、この素線群の突出端の中央にエアを吹き込んで素線群を放射方向に開く第２の工程と、開かれた素線群を台座に固定した状態で素線群の中央部分を溶着する第３の工程と、溶着された中央部分の中心部を切除する第４の工程とからなる回転ブラシのブラシ単体の製造方法。

（４）手続の経緯

平成19年7月6日 ： 特許権の設定登録（上記「特許請求の範囲」を参照）
 平成23年12月22日 ： 原告による特許無効審判の請求（無効2011-800265号）
 平成24年9月19日 ： 「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決

３．判示事項に対応する審決・判決の抜粋

審決	
本件特許明細書に記載された本件実施態様発明１は、本件請求項２に係る発明の発明特定事項に対応する構成を全て有している。 そして、請求項２に係る発明は、多数の素線を束状に集合させてなる素線群を、第１の工程から第４の工程を実施して回転ブラシのブラシ単体を製造しており、ブラシ単体を製造するために必要な工程が特定されており、本件実施態様発明１を参酌すれば、本件特許明細書の段落【0003】に記載された本件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はない。 本件請求項２に係る発明が、出願時の技術常識に照らしても、本件請求項２に係る発明の範囲まで、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場合、または、本件請求項２において、発明の詳細な説明に記載された、発明の課題を解決するための手段が反映されていないため、発明の詳細な説明に記載した範囲を超えて特許を請求することとなる場合に該当するものでもない。 したがって、本件請求項２に係る発明は、発明の詳細な説明に記載したものである。	
判決	
原告の主張 …請求項２及び３の記載は本件各具体例の構成を含む包括的な記載となっているが、発明の詳	被告の主張 明細書の「発明の詳細な説明」には、請求項に係る発明の実施形態を少なくとも一つ記載するこ

細な説明には、本件各具体例の構成についての記載はなく、本件出願時の技術常識に照らしても、本件各具体例の構成を備えた本件各発明の範囲まで、発明の詳細な説明において開示された内容を拡張ないし一般化できるものではない。	とが必要とされるが、請求項に係る発明（上位概念）に含まれる全ての下位概念又は全ての選択肢について実施の形態を示す必要はなく、単に発明の詳細な説明において、想定され得る全ての実施態様について記載していないからといってサポート要件違反になるものではない。
裁判所の判断 (1) サポート要件違反について <u>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と解される。</u> <u>そこで検討するに、本件明細書の発明の詳細な説明には、本件各発明（請求項 2 及び 3）の各構成及びその実施例が記載されており…、本件明細書に接した当業者において、本件各発明の各構成を採用することにより、ブラシ単体の厚みを均一とするのに熟練を要し、しかも、工程数が多く複雑な工程を要するため、一貫した連続製造が困難であるという本件各発明の課題…を解決できると認識できるものと認められるから、本件各発明に係る本件特許は、サポート要件に適合するというべきである。</u> (2) 原告の主張について …原告は、請求項 2 及び 3 の記載は本件各具体例の構成を含む包括的な記載となっているが、発明の詳細な説明には、本件各具体例の構成についての記載はなく、本件出願時の技術常識に照らしても、本件各具体例の構成を備えた本件各発明の範囲まで、発明の詳細な説明において開示された内容を拡張ないし一般化できるものではなく、また、本件具体例 6 の構成のように「溶着中の切除」では、切除前に中央部分が完全に固化した状態にならないので、ブラシ単体の厚みが不均一になるという問題を解決できないはずであるが、本件明細書には、それを回避する手段についての記載もないから、本件各発明はサポート要件に違反しており、これと異なる本件審決の判断は、誤りである旨主張する。 しかしながら、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、前記の基準により判断されるべきものであり、<u>発明の詳細な説明に、想定され得る全ての実施態様についての記載がないからといって、そのことが直ちにサポート要件違反を構成するものではない。</u>	

(23)-11

審査基準の 該当箇所	第II部第2章第2節
裁判例 分類	23:サポート要件について
キーワード	発明の課題

1. 書誌的事項

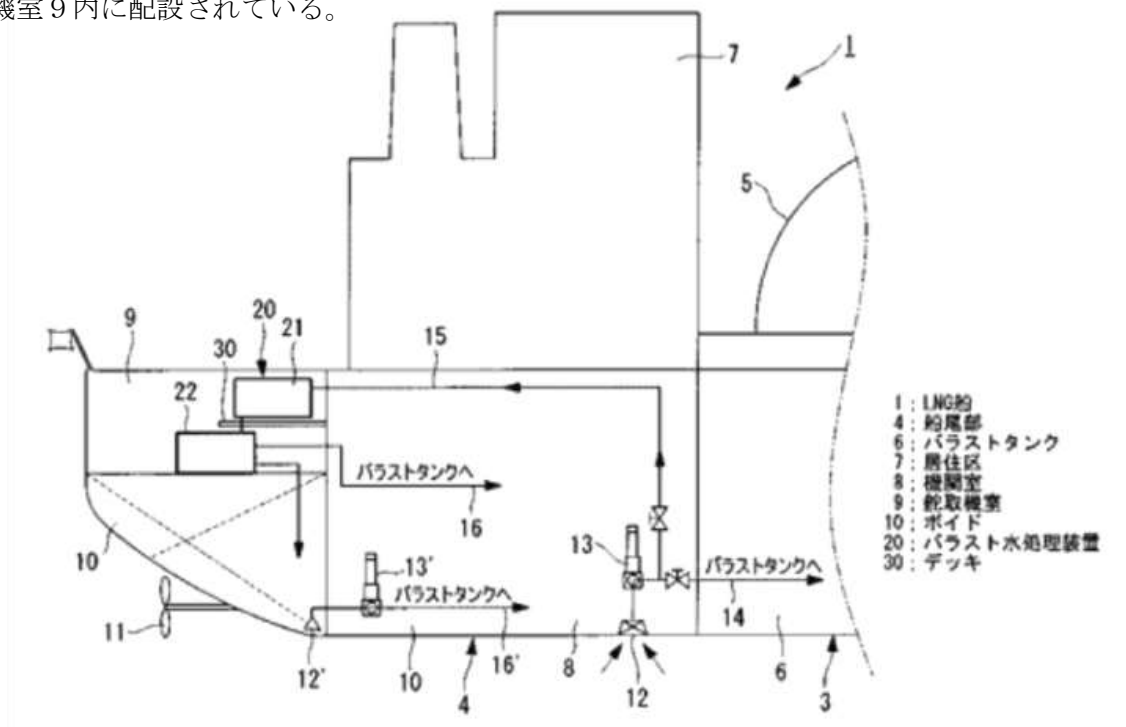
事件	「船舶」（無効審判） 知財高判平成25年9月10日（平成24年（行ケ）第10424号）
出典	裁判所ウェブサイト
出願番号	特願2007-238381号（特開2009-67253号公報）
分類	B63D 13/00
結論	認容
関連条文	第36条第6項第1号
裁判体	知財高裁第2部 塩月秀平裁判長、池下朗裁判官、新谷貴昭裁判官

2. 事案の概要

（1）本願発明の概要

【課題】多種多様な船舶に対して、多種多様な方式のバラスト水处理装置を船内適所に容易に設置可能とする船舶構造を提供すること。

【解決手段】バラスト水の取水時または排水時にバラスト水中の微生物類を処理して除去または死滅させるバラスト水处理装置20を備えている船舶構造であって、バラスト水处理装置20が船舶後方の舵取機室9内に配設されている。



(2) 発明の詳細な説明の開示

【発明が解決しようとする課題】

【0005】ところで、上述したバラスト水処理装置は、荷役の進行と略同時に吸入または排水されるバラスト水を処理するものであるから、高い処理速度（たとえば、大型原油タンカーの場合には7000 m³ /hr程度）が求められる。このため、バラスト水処理装置自体が大型化する傾向にあり、船舶にバラスト水処理装置の適当な設置場所を確保することは、下記の理由により困難な状況にある。

【0006】(1) バラスト水処理装置は、電気や薬剤などを使用する高度な処理レベルが求められるため、海洋環境下での波浪・風雨に対する耐食性を考慮すると、甲板等の船外よりも船内に設置することが好ましい。

(2) バラスト水処理装置を船内に配置する場合、貨物積載量の確保や可燃性貨物の積載に伴う危険区画等を考慮すると、船体中央部分に配置することを避け、船首または船尾に配置することが望ましい。

(3) 一般的な船舶設計では、バラストポンプ等の機器類は船尾の機関室に配置される。このため、船首にバラスト水処理装置を配置すると、船尾のバラストポンプ近傍に設けられた取水口から船首まで長距離の配管が必要となる。

【0007】このように、今後設置が義務づけられるバラスト水処理装置について、船体設計の大幅な変更を必要とせず、しかも、新造船に設置する場合はもとより、既存の船舶を改造して設置する場合にも容易に適用可能な船舶構造が望まれる。すなわち、新造船や既存船の区別がなく、しかも、タンカー（LPG船、LNG船、油送船等）、貨物船（コンテナ船、ロールオン／ロールオフ船、一般貨物船等）及び専用船（ばら積貨物船、鉱石運搬船、自動車運搬船等）等のように多種多様な船舶（特に一般商船）に対して、多種多様な方式のバラスト水処理装置を船内適所に容易に設置可能とする船舶構造が望まれている。

本発明は、上記の事情に鑑みてなされたものであり、その目的とするところは、多種多様な船舶に対して、多種多様な方式のバラスト水処理装置を船内適所に容易に設置可能とする船舶構造を提供することにある。…

【0027】具体的に説明すると、舵取機室9の空間は、上述した振動の問題があるため、通常機器類の設置に適さない場所（空間）として残されている。しかし、バラスト水処理装置20は、主としてLNG船1の停船時に使用されるものであるから、上述した振動のない状態での使用が可能となる。本発明者らは、上述した船舶構造に着目し、舵取機室9がバラスト水処理装置20の設置場所として最適であること発見したものである。

すなわち、バラスト水の取水または排水は、船舶が港に停船して荷役作業を行う際に実施されるので、バラスト水処理装置20の運転時には船舶航行用のエンジンや舵が駆動されることはなく、従って、舵取機室9は、バラスト水処理装置20の運転時に周囲の振動を考慮する必要はなく、バラスト水処理装置20の設置場所としては最適である。なお、要すれば航海中にも処理することがあるが、これを否定するものではない。

【0028】バラストポンプ13の近傍という観点では、バラスト水処理装置20を機関室8内に設置することも考えられる。しかし、通常の船舶設計における機関室8内は、メンテナンスや操作性を考慮すると、特別な要件がある場合を除いて種々の機器類を配置する場所とされる。しかも、機関室8の内

部は、通行性や作業性を考慮するとともに、機器類の設置及メンテナンスを可能にする必要最小限の空間を確保しているのが実情であり、実質的には余分な空間は存在しない。従って、機関室 8 内にバラスト水処理装置 20 を設置しようとするれば、機関室 8 を大型化するように船殻設計を変更するなど、船体構造や船型の大幅な変更が必要となる。

特に、既存船に適用する場合には、機関室 8 を改造してバラスト水処理装置 20 を設置することは、船体構造の大規模な改造工事が必要となる。このような改造工事は、コストや工事期間の増大を伴うものであるから、機関室 8 をバラスト水処理装置 20 の設置場所とすることには問題が多くきわめて困難である。

【0029】また、舵取機室 9 は、機関室 8 の上部に配置された乗員の居住区 7 から近く、作業時等のアクセス面でも有利になる。このような観点から見ても、舵取機室 9 はバラスト水処理装置 20 の設置場所に適している。

また、舵取機室 9 は船内空間であるから、海洋環境下における波浪や風雨に対する腐食対策を施す必要がなく、この点でもバラスト水処理装置 20 の設置場所に適している。…

【0033】また、舵取機室 9 は、バラストポンプ 13 が設置される機関室 8 に隣接して近いため、処理装置入口側配管系統 15 及び処理装置出口側配管系統 16 に必要となる配管長及び配管設置スペースが少なくすみ、バラスト水処理に伴う圧力損失も最小限に抑えることができる。

また、舵取機室 9 は非防爆エリアであるから、各種制御機器や電気機器類の制約が少なくすむという利点もある。

また、舵取機室 9 は、船舶の吃水より上方に位置するため、緊急時においてはバラスト水を容易に船外へ排水できるという利点もある。

なお、本発明は上述した実施形態に限定されるものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲内において適宜変更することができる。

（３）特許請求の範囲（請求項 6 のみ記載）

【請求項 6】バラスト水の取水時または排水時にバラスト水中の微生物類を処理して除去または死滅させるとともにバラスト水が供給されるバラスト水処理装置を備えている船舶であって、バラスト水が供給される前記バラスト水処理装置が船舶後方の非防爆エリアで、船舶の吃水線より上方かつバラストタンクの頂部よりも下方に配設されていることを特徴とする船舶。

（４）考慮された技術常識等

甲 102～104、甲 208～211 によれば、本件特許の出願時において、「非防爆エリア」という用語は、船舶の分野で一般的に用いられている用語であると認められ、危険場所（危険区画又は区域）の反対語である非危険場所と同義であり、防爆構造が要求されない領域、すなわち、電気機器の構造、設置及び使用について特に考慮しなければならないほどの爆発性混合気が存在しない区画又は区域を意味するものと認められる。

また、本件特許の出願時において、当業者にとって、船舶のどの場所が「非防爆エリア」であるかについても、以下の理由により明確であると認められる。

すなわち、甲 102（「鋼船規則 鋼船規則検査要領 H編 電気設備」財団法人日本海事協会）には、

タンカー、液化ガスばら積船及び危険化学品ばら積船のそれぞれについて、0 種、1 種及び2 種の三段階で危険場所を分類しなければならないことが記載されており、どこを危険場所とすべきについても、危険場所の段階毎に具体的に例示されている。

また、甲 2 1 5（「J I S 船用電気設備―第 5 0 2 部：タンカー―個別規定」日本規格協会）には、危険区域の分類について詳細な規定が定められており、危険区域の分類の例についても具体的に図示されている。

さらに、危険区域の分類については、甲 2 1 6（「爆発性雰囲気で使用する電気機械器具―第 1 0 部：危険区域の分類」日本規格協会）においても詳細に定められている。

これらの記載に照らせば、本件特許の出願時において、当業者にとって、船舶のどの場所が危険場所又は区域になるのかは明確であり、そうである以上、危険場所又は区域ではない「非防爆エリア」がどこかも明確であるというべきである。

また、甲 1 0 2、2 1 5、2 1 6 は、船舶を設計するにあたって遵守すべき基本指針に関するものであるから、本件特許の出願時において、「非防爆エリア」の意味はもとより、その具体的な場所についても、当業者の技術常識であったものと認めて差し支えない。

（５）手続の経緯

平成22年 5月14日 : 特許権の設定登録

平成23年12月 6日 : 原告による特許無効審判の請求（無効2011-800251号）

平成24年 3月26日 : 被告による訂正請求

平成24年10月26日 : 訂正を認めた上で、請求項6に係る発明についての特許を無効とする旨の審決

3. 判示事項に対応する審決・判決の抜粋

審決
本件発明 6 は、「バラスト水が供給される前記バラスト水処理装置が船舶後方の非防爆エリアで、船舶の吃水線より上方かつバラストタンクの頂部よりも下方に配設されている」と訂正され、特に「バラスト水処理装置が船舶後方の非防爆エリアに配設されている」構成を特徴としている。 本件発明 6 におけるバラスト水処理装置 2 0 の設置場所について、「バラストポンプ 1 3 の近傍という観点では、バラスト水処理装置 2 0 を機関室 8 内に設置することも考えられる。しかし、通常の船舶設計における機関室 8 内は、メンテナンスや操作性を考慮すると、特別な要件がある場合を除いて種々の機器類を配置する場所とされる。しかも、機関室 8 の内部は、通行性や作業性を考慮するとともに、機器類の設置及メンテナンスを可能にする必要最小限の空間を確保しているのが実情であり、実質的には余分な空間は存在しない。従って、機関室 8 内にバラスト水処理装置 2 0 を設置しようとするれば、機関室 8 を大型化するように船殻設計を変更するなど、船体構造や船型の大幅な変更が必要となる。特に、既存船に適用する場合には、機関室 8 を改造してバラスト水処理装置 2 0 を設置することは、船体構造の大規模な改造工事が必要となる。このような改造工事は、コストや工事期間の増大を伴うものであるから、機関室 8 をバラスト水処理装置 2 0 の設置場所とすることには問題が

多くきわめて困難である（本件明細書【0028】参照）」と記載されており、「舵取機室9は、機関室8の上部に配置された乗員の居住区7から近く、作業時等のアクセス面でも有利になる。このような観点から見ても、舵取機室9はバラスト水処理装置20の設置場所に適している。また、舵取機室9は船内空間であるから、海洋環境下における波浪や風雨に対する腐食対策を施す必要がなく、この点でもバラスト水処理装置20の設置場所に適している（同【0029】参照）」としていることからみて、本件特許の明細書の趣旨は、バラスト水処理装置20を機関室8ではなく舵取機室9に配設することが適するとしていることである。 そうすると、「非防爆エリア」という語は、当業者において「非危険区域」や「非危険区画」と解釈すると、「バラスト水処理装置」は船舶後方の舵取機室以外の場所（機関室も含む）でもよいことになり、これは本件特許の明細書の趣旨からみて、本件明細書の発明の詳細な説明の記載の範囲を超えて特許されたことになり、特許法36条6項1号の規定に違背し、特許法123条1項4号の規定により、無効とされるべきものである。	
判決	
原告の主張 本件明細書の【0033】には、「舵取機室9は非防爆エリアであるから、各種制御機器や電気機器類の制約が少なくてすむという利点もある。」という記載がある。この記載は、当業者が読めば、「舵取機室9は非防爆エリアであるから、バラスト水処理装置を構成する各種制御機器や電気機器類の制約が少なくてすむという利点もある。」という意味であると当然に理解することができる。すなわち、バラスト水処理装置は各種の制御機器や電気機器類によって構成されるところ、バラスト水処理装置を非防爆エリア（非危険場所）に配設する場合には、防爆エリア（危険場所）に配設する場合と比較して、その制御機器や電気機器類についての制約が少なくて済むという利点があるということを理解する。	被告の主張 …バラスト水処理装置の機関室設置が困難であることの理由が記載されている。 さらに続けて…バラスト水処理装置の機関室設置が困難であることの理由が記載されている。 これらの記載されている理由は、「問題が多くきわめて困難」、すなわち、通常の場合には、実現がほとんど不可能に近いことを意味し、バラスト水処理装置の機関室配設排除と理解できる。 この「きわめて困難な事柄」を否定するためには、通常、打破する特別の事情でも記載されていない限り、当該「困難」の克服はできないものと解するのが通常であるが、その観点から、本件明細書の全記載を検討してみても、「困難を打破する事情」についての記載はない。 …本件発明6の出願時には、明細書起草者の意図は、当初から舵取機室配置のみを考慮し、機関室配置は意識の外にあったと見ることができる。 つまり、本件明細書では、「バラスト水処理装置20を機関室ではなく、舵取機室9に配設することが適している」として、舵取機室配置を第一義的に考慮していたと見ることができ、審決判断に誤りはない。

裁判所の判断

「非防爆エリア」は、「電気機器の構造、設置及び使用について特に考慮しなければならないほどの爆発性混合気が存在しない区画又は区域」を意味するから、「非防爆エリア」であれば、そこに配置される電気機器の構造、設置及び使用について特に考慮する必要がないことは当然で、その結果として、「各種制御機器や電気機器類の制約が少なくてすむという利点」があることも明白である。すなわち、「各種制御機器や電気機器類の制約が少なくてすむという利点」は、「非防爆エリア」の用語の意味の裏返しであり、「非防爆エリア」が当然に備える効果を述べたものである。

そうすると、本件明細書の趣旨が全体として舵取機室に主眼を置かれており、【0033】の記載が操舵機室の効果を文理上述べているとしても、【0033】の記載に接した当業者は、「各種制御機器や電気機器類の制約が少なくてすむという利点」が舵取機室特有の効果であると理解することはなく、それとは別次元の、舵取機室には限定されない、より広義の「非防爆エリア」に着目した効果であると即座に理解するものと認めることができる。そして、かかる理解の下、「非防爆エリア」についても、舵取機室とは別に念頭に置いている独自の構成として理解するというべきである。

よって、【0033】の記載から、バラスト水処理装置を「非防爆エリア」に配設する構成によって、「各種制御機器や電気機器類の制約が少なくてすむ」という効果を奏する、独自の技術的思想を読み取ることができ、本件発明6の「非防爆エリア」は、【0033】によってサポートされているというべきである。

(2) 【0028】との関係

ところで、本件明細書の趣旨は、全体として、バラスト水処理装置を舵取機室に配設することに主眼を置いており、特に、【0028】には、舵取機室の優位性が機関室（「非防爆エリア」の一つ）との対比において述べられている。

本件明細書で全体として述べられている、バラスト水処理装置を舵取機室に配設するという技術的思想は、【0027】に記載されているように、舵取機室固有の特性、すなわち、操舵機室は、プロペラ及び舵の直上に位置しており、振動の問題があるため、通常機器類の設置に適さない場所（空間）として残されていることに着目したものである。

これに対して、バラスト水処理装置を「非防爆エリア」に配設するという技術的思想は、【0028】に記載されているように、「非防爆エリア」が「各種制御機器や電気機器類の制約が少なくてすむという利点」を有することに着目したものである。したがって、バラスト水処理装置を「非防爆エリア」に配設するという技術的思想は、バラスト水処理装置を舵取機室に配設する技術的思想とは、着目点の次元を異にしているものである。

バラスト水処理装置を「非防爆エリア」に配設するとの技術的思想が【0033】によってサポートされている以上、本件明細書において、全体的には、それとは次元の異なる技術的思想が示されていることや、それに比してバラスト水処理装置を「非防爆エリア」に配設することに関連する記載がさほど多くないとしても、「非防爆エリア」に関する本件発明6のサポート要件の判断を左右するものではない。

また、バラスト水処理装置を舵取機室に配設することと、これを「非防爆エリア」に配設することとは、次元を異にする別個の技術的思想であるから、前者の優位性を後者との関係で述べた【0028】の記載が存在するとしても、後者に関する記載の存在を無視すべきものではない。

(23)-12

審査基準の 該当箇所	第II部第2章第2節
裁判例 分類	23:サポート要件について
キーワード	発明の課題

1. 書誌的事項

事件	「安定化された臭化アルカン溶媒」（無効審判） 知財高判平成25年9月19日（平成24年（行ケ）第10387号）
出典	裁判所ウェブサイト
出願番号	特願平9-531832号（特表2000-506211号公報）
分類	C11D 7/50
結論	棄却
関連条文	第36条第6項第1号
裁判体	知財高裁第2部 塩月秀平裁判長、池下朗裁判官、新谷貴昭裁判官

2. 事案の概要

（1）本願発明の概要

臭化n-プロピルを少なくとも90重量%含有する溶媒部分とニトロアルカン、1, 2-ブチレンオキサイドおよび1, 3-ジオキソランを含んでいて1, 4-ジオキサンを含まない安定剤系で構成させた安定化溶媒組成物。この溶媒組成物は冷洗浄系および蒸気洗浄系の両方で脱グリース剤および洗浄剤として用いるに有用である。

（2）発明の詳細な説明の開示

本発明は、1, 4-ジオキサンを含まない安定剤系と臭化アルカン溶媒を基とする新規な高性能溶媒組成物に関する。…

この技術分野で臭化溶媒が魅力的であることが見いだされたのは新しいことからようやく今活発に臭化溶媒と安定剤系の最良組み合わせの選択が調査されるようになったところである。

…本発明の目的は、使用者および環境の両方に優しくて高い効果を示す脱グリース用および洗浄用溶媒を提供することにある。

本発明は安定化を受けさせた(stabilized)脱グリース用および洗浄用溶媒組成物に関し、これに、臭化n-プロピルを少なくとも90重量%含む溶媒部分を含有させ、かつニトロアルカン、1, 2-ブチレンオキサイドおよび1, 3-ジオキソラン組成物を含んでいて1, 4-ジオキサンを含まない安定剤系を含有させる。

…

(3) 特許請求の範囲（請求項9のみ記載）

【請求項9】物品を洗浄する方法であって、臭化n-プロピルを少なくとも90重量%含有する溶媒部分とニトロアルカン、1,2-ブチレンオキサイドおよび1,3-ジオキソランを含んでいて1,4-ジオキサンを含まない安定剤系部分を含む室温から55℃の範囲内の温度の溶媒組成物に該物品を浸漬することを含む方法。

(4) 手続の経緯

平成20年 2月22日 : 特許権の設定登録

平成23年 7月 8日 : 被告による特許無効審判の請求（無効2011-800120号）

平成24年 7月 2日 : 請求項1ないし10に係る発明についての特許を無効とする旨の審決

3. 判示事項に対応する審決・判決の抜粋

審決	
…請求項1～8の特許を受けようとする発明は、「安定化された溶媒組成物」との発明特定事項を有するために、「安定化された」との効果が奏されるものであって、その発明特定事項を含まない請求項9,10の特許を受けようとする発明は、安定剤の含有量の好適範囲として記載されている数値範囲以外、特に好適範囲の下限値を下回るものを含むものであるから、そのようなものにあつては、必ずしも「金属腐食の遅延化をもたらす」との課題が解決できるとはいえないことは明らかである。さらに、請求項9,10は、請求項1～8に記載される「溶媒組成物」を引用して記載するものでもないから、請求項9,10の特許を受けようとする発明が、「安定化された溶媒組成物」との発明特定事項を含む請求項1～8の特許を受けようとする発明の「安定化された溶媒組成物」の方法発明であるということもできない。 してみると、被請求人の上記主張は採用できないから、本件特許の請求項9,10の特許を受けようとする発明では、その範囲すべてにおいて本件発明の課題が解決できるとはいえない。	
判決	
原告の主張 本件明細書には、本件発明は、金属の腐食を妨げることを目的として臭化n-プロピルを安定化させることに関するものであるということが、終始一貫して記載されている。したがって、当業者であれば、請求項9及び10が、請求項1と同じように、金属腐食の遅延化を達成することのできる、安定化された溶媒組成物を使用するものであることを、当然に理解することができる。	被告の主張 …本件明細書において、安定剤の含有量の好適範囲として記載された、ニトロアルカン、1,2-ブチレンオキサイド及び1,3-ジオキソランの含有量について、特に、ニトロアルカンが0.045重量%未満であり、1,2-ブチレンオキサイドが0.045重量%未満であるような、極めて低い含有量である組成物であっても、請求項9及び10は対象としている。 そして、このような組成物を用いた場合に、必ずしも、「金属腐食の遅延化」という課題を解決

	できるとはいえないから、審決の判断に誤りはない。
裁判所の判断 審決は、特許請求の範囲における「安定化された溶媒組成物」との発明特定事項の有無により、課題が解決できない範囲が特許請求の範囲に含まれるか否かを判断し、本件発明 9 及び 10 は、発明の詳細な説明に記載された安定剤の含有量の好適範囲の下限値を下回る場合には、本件発明の効果を奏さない蓋然性が高いので、本件発明 1～10 はサポート要件を満たさないと判断した。 しかし、本件発明は、臭化 n-プロピル溶媒とその安定剤系の最良の組合せを調査することにより、使用者及び環境に優しく、かつ、より高い温度で使用した場合に金属が腐食されないという安定化効果を示す脱グリース及び洗浄用溶媒を提供するという課題を解決しようとする発明であることから、発明の詳細な説明に開示された課題を解決するために使用する臭化 n-プロピルの安定剤にかかる化学物質が、過不足なく特許請求の範囲に記載されていれば、サポート要件を満たすというべきである。 ... 審決は、特許請求の範囲に臭化 n-プロピルと組み合わせる安定剤の下限値が記載されておらず、当然にその効果を奏さないような、安定剤をごくわずかしかならないような配合量についての発明が本件発明 9 及び 10 の範囲に形式上含まれることをもって、本件発明 9 及び 10 がサポート要件を満たさないと判断した。しかし、<u>本件発明は、臭化 n-プロピルを安定化する臭化 n-プロピルと安定剤の最良の組合せを見出すことを発明の課題とするものであって、臭化 n-プロピルと安定剤の配合比の最適化を発明の課題とするものではないので、特許請求の範囲に、安定剤系として選択される物質の配合量の下限値が特定された記載されていないことを根拠に、本件発明 9 及び 10 がサポート要件を満たさないとすることはできない。</u>	

(23)-13

審査基準の 該当箇所	第II部第2章第2節
裁判例 分類	23:サポート要件について
キーワード	発明の課題

1. 書誌的事項

事件	「ピリミジン誘導体」(無効審判) 知財高判平成30年4月13日(平成28年(行ケ)第10182号、第10184号)
出典	裁判所ウェブサイト
出願番号	特願平4-164009号(特開平5-178841号公報)
分類	C07D 239/42
結論	棄却
関連条文	第36条第6項第1号
裁判体	知財高裁特別部 清水節裁判長、高部真規子裁判官、森義之裁判官、鶴岡稔彦裁判官、森岡礼子裁判官

2. 事案の概要

(1) 本願発明の概要

本願発明は、HMG-C_oA還元酵素阻害活性を有する、所定の一般式で示される化合物に関する。

(2) 発明の詳細な説明の開示

【0002】

高コレステロール血症はしばしば現れる心臓血管疾患であるアテローム性動脈硬化症の重大な危険因子である。従って、コレステロール合成の中心的酵素である3-ヒドロキシ-3-メチルグルタリルC_oAからメバロン酸の合成を触媒するHMG-C_oA還元酵素の活性への影響を調べるのがアテローム性動脈硬化症を治療するための新規な薬剤を開発するために必要である。このような薬剤としては、カビの代謝産物またはそれを部分的に修飾して得られたメビノリン(・・・)、プラバスタチン(・・・)およびシンバスタチン(・・・)が、第1世代のHMG-C_oA還元酵素阻害剤として知られている。これに対して、最近では、フルバスタチン(・・・)およびBMY22089(・・・)等の合成HMG-C_oA還元酵素阻害剤が開発され第2世代として期待されている。

【0003】

以上によりコレステロールの生成を抑制することがアテローム性動脈硬化の予防および治療に重要であり、このことを考慮して有用な医薬品の開発が望まれている。

【0004】

本発明者らは、前述の事情を考慮し鋭意研究した結果、下記一般式で示される化合物が優れたHMG

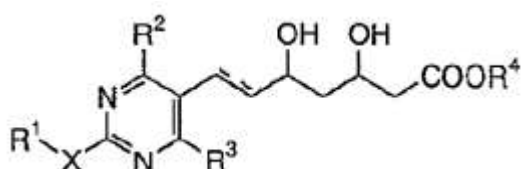
－C o A還元酵素阻害活性を有することを見出して本発明を完成した。即ち、本発明は式（I）…で示される化合物またはその閉環ラクトン体で示されるHMG－C o A還元酵素阻害剤に関する。…

（3）特許請求の範囲（訂正後）（本願発明）

【請求項1】

式（I）

【化1】



（式中、

R¹は低級アルキル；

R²はハロゲンにより置換されたフェニル；

R³は低級アルキル；

R⁴は水素またはヘミカルシウム塩を形成するカルシウムイオン；

Xはアルキルスルホニル基により置換されたイミノ基；

破線は2重結合の有無を、それぞれ表す。）

で示される化合物またはその閉環ラクトン体である化合物。

（4）手続の経緯

平成9年5月16日 特許権の設定登録

平成26年6月30日 被告（特許権者）による訂正の請求（上記「特許請求の範囲」を参照）

平成27年3月31日 原告による特許無効審判の請求（無効2015-800095号）

平成28年7月5日 「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決

3. 判示事項に対応する審決・判決の抜粋

審決
本件発明1…が解決しようとする課題は、優れたHMG－C o A還元酵素阻害活性を有する化合物を提供することにあ…るものと認める。 そして、発明の詳細な説明には、HMG－C o A還元酵素阻害剤として、…メビノリン…等の合成HMG－C o A還元酵素阻害剤が開発されていることが記載されているが、これら既に開発されているHMG－C o A還元酵素阻害剤について何らかの課題があることは記載されていないから、本件発明においては、既に開発されているHMG－C o A還元酵素阻害剤であるメビノリン…等よりも優れたHMG－C o A還元酵素阻害活性を必要とするものではなく、「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－C o A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－C o A還元酵素阻害剤を提供することを課題にするものと認められ

る。 …発明の詳細な説明には、本件発明 1 がその課題を解決できると当業者が理解できる程度に記載されているといえることができる。	
判決	
原告の主張 …本件発明 1 は、甲 2 の一般式 (I) の範囲に包含される。このような状況で本件発明 1 の化合物に特許性（特に進歩性）があるとすれば、選択発明としてであるが、そうであれば、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。 …甲 2 の一般式 (I) に含まれる化合物として、メビノリンナトリウムと比較して 2.6 倍～8 倍ラット肝ミクロゾームを用いた <i>in vitro</i> HMG-C o A還元酵素阻害活性が強い（又は強いと合理的に推測される）化合物が本件出願時に公知であった。 したがって、本件発明 1 の化合物が甲 2 の一般式 (I) の化合物を考慮して進歩性を有するためには、メビノリンナトリウムと比較して 2.6 倍～8 倍を超える HMG-C o A還元酵素阻害活性を有することが必要であると理解できる。 甲 1 には、ラットを用いた <i>in vivo</i> コレステロール生合成阻害試験の結果が記載されており、コンパクチンがメビノリンより約 8.5 倍 <i>in vivo</i> コレステロール生合成阻害作用が弱いことが示されている… コンパクチンが公知でオーソライズされた HMG-C o A還元酵素阻害剤であったこと、ヒトで血中コレステロール値を低下させるのに十分な薬効を有していたことが知られていた（甲 1 4, 26）ことから、メビノリンより 8.5 倍程度 HMG-C o A還元酵素阻害活性が弱くても、審決で認定された課題である「『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に『優れた HMG-C o A還元酵素阻害活性』を有する化合物を提供すること」は解決できると理解	被告の主張 医薬品の有効成分には、医薬品になり得る程度の薬理活性が求められる。もっとも、新たな有効成分の薬理活性が、既に上市された有効成分と同程度のレベルであっても、その新たな有効成分は、代替的な解決手段を提供するという点で、技術的な価値を有する。 例えば、二つの有効成分が同じレベルの薬理活性を示す場合であっても、他の観点（例えば、薬物動態及び有害事象での差異）により、投与すべき患者群に違いが生じることもあり得る。この場合、二つの有効成分は、いずれも技術的な価値を有する。 したがって、サポート要件の課題として、従来技術の全ての有効成分を上回る薬理活性が求められるわけではない。 仮に、原告らの主張が正しいとすると、発明者は、クレームされた発明の化合物について、ありとあらゆる全ての公知化合物との比較試験を行い、公知化合物よりも優れた活性を証明することを強いられる。このような結論は不当である。 本件発明 1 …の化合物は、本件明細書【0004】記載の一般式 (I) で示される化合物に含まれるから、本件発明 1 …の解決課題は、優れた HMG-C o A還元酵素阻害活性を有する化合物の提供であ…ることは、本件明細書の【0003】及び【0004】の記載から理解できる。 そして、その HMG-C o A還元酵素阻害活性の程度としては、【0003】の記載からは、「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で足りると理解できる。 そうすると、本件発明の課題は、優れた HMG-C o A還元酵素阻害活性化合物又はその化合物

できる。 そうすると、審決で認定された課題は、メビノリンナトリウムより約8.5倍HMG-C o A還元酵素阻害活性の弱いコンパクチンでも達成できると理解することができる。 しかし、本件発明1の化合物が甲2の一般式(I)の化合物を考慮して選択発明としての進歩性を有するためには、メビノリンナトリウムと比較して2.6倍～8倍以上強いHMG-C o A還元酵素阻害活性を有することが必要であると理解できるから、審決で認定された課題を解決しても、選択発明としての進歩性が担保できない以上、特許発明とはなり得ない。 このように審決で認定された課題を解決しても進歩性が担保できず、特許発明となり得ないのは、審決で認定された課題が当時の技術常識に比較してレベルが著しく低く、不適切であるからにほかならない。	を含むHMG-C o A還元酵素阻害剤を提供することであり、サポート要件の充足性は、本件発明1…の化合物を得ることができ（製造することができ）、かつ、得られた化合物が優れたHMG-C o A還元酵素阻害活性を有することが当業者に理解できるように発明の詳細な説明に記載されているかで判断されるべきである。
裁判所の判断 …本件明細書の【0002】には、HMG-C o A還元酵素阻害剤として、…メビノリン等の第1世代のHMG-C o A還元酵素阻害剤が存在したが、プラバスタチン等の合成HMG-C o A還元酵素阻害剤が開発され、第2世代として期待されていることが記載されている。 しかし、<u>本件明細書の発明の詳細な説明には、これら既に開発されているHMG-C o A還元酵素阻害剤の問題点等が記載されているわけではなく、… 証拠（甲36）及び弁論の全趣旨によると、医薬品の分野においては、新たな有効成分の薬理活性が既に上市された有効成分と同程度のものであっても、その新たな有効成分は、代替的な解決手段を提供するという点で技術的な価値を有するものと認められる。</u> 以上を考え合わせると、本件発明の課題が、上記の既に開発されているHMG-C o A還元酵素阻害剤を超えるHMG-C o A還元酵素阻害剤を提供することにあるとまではいうことはできない。 したがって、<u>本件発明の課題は、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-C o A還元酵素阻害活性を有する化合物…を提供することであるというべきである。</u> …原告らは、本件発明1は甲2の一般式(I)の範囲に包含されるから、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、<u>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</u>	

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（平成6年法律第116号による改正前の特許法36条5項1号）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、そのような発明を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。…

原告らは、本件特許出願人が本件出願時に本件発明1及び甲1発明の化合物が甲2の一般式(I)の範囲内に属することを認識していた以上、「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」に優れたHMG-C_oA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-C_oA還元酵素阻害剤を提供することを本件発明の課題としたはずがない旨主張する。

しかし、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、出願人の出願当時の主観により左右されるとは解されない。

したがって、原告らの上記主張を採用することはできない。

(24)-1

審査基準の 該当箇所	第II部第2章第3節
裁判例 分類	24:明確性要件について
キーワード	範囲を曖昧にし得る表現

1. 書誌的事項

事件	「半導体装置のテスト用プローブ針」(無効審判) 知財高判平成19年10月30日(平成19年(行ケ)第10024号)
出典	裁判所ウェブサイト
出願番号	特願平11-241690号(特開2000-147004号公報)
分類	G01R 1/067
結論	棄却
関連条文	第36条第6項第2号
裁判体	知財高裁第4部 田中信義裁判長、石原直樹裁判官、杜下弘記裁判官

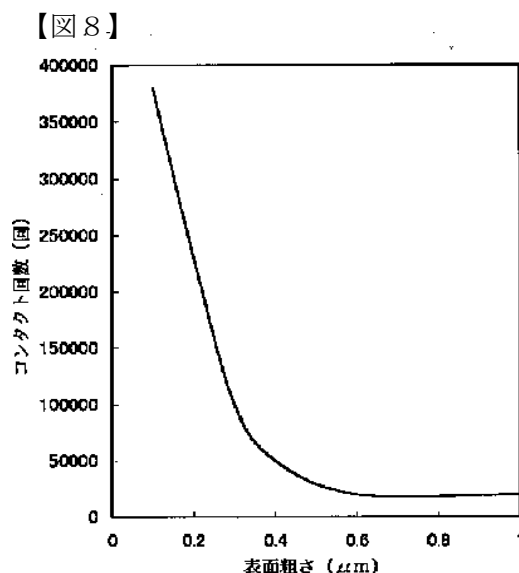
2. 事案の概要

(1) 本願発明の概要

本願発明3(請求項3に係る発明)は、電極パッドの表面に酸化膜が付着していてもプローブ針と電極パッドの十分な電氣的導通を確保するために、プローブ針の先端部を、押圧による電極パッドとの接触により当該電極パッドにせん断を発生させる球状曲面形状とすることにより、電極パッドの表面の酸化膜をプローブ針を滑らせて破り、電極パッドの新生面と接触できるようにしたものである。更に、本件発明3は、プローブ針の先端部に付着するアルミニウム酸化膜によってプローブ針と電極パッドの十分な電氣的導通を確保することが困難になるという課題を解決するために、プローブ針の先端部の表面粗さを $0.4\mu\text{m}$ 以下とし、これによりアルミニウム酸化物がプローブ針の先端部に付着するのを防止している。

(2) 発明の詳細な説明の開示

「【0045】実施の形態2. 図8は本発明の実施の形態2によるプローブ針の表面粗さと接触抵抗が1オームを越えるコンタクト回数の関係を示すもので、電極パッドの厚さ約 $0.8\mu\text{m}$ のDRAMに対して先端の曲率半径 $15\mu\text{m}$ のプローブ針を用いて試験をした結果である。これより、表面粗さが $1\mu\text{m}$ と粗い場合には20000回程度で寿命を迎えるが、電解研磨などにより面粗度を上げていくと、 $0.4\mu\text{m}$ 程度以下で急激にコンタクト回数を増やすことができることがわかった。…」(判決より抜粋)



(3) 考慮された技術常識等

プローブ針先端部の表面が滑らかであればあるほど、アルミニウム酸化物の付着抑制に資する。

(4) 特許請求の範囲（訂正後）（請求項3のみ記載）

【請求項3】先端部を半導体装置の電極パッドに押圧し、上記先端部と上記電極パッドを電氣的接触させて、半導体装置の動作をテストする半導体装置のテスト用プローブ針において、上記プローブ針の先端部の形状は、上記押圧による電極パッドとの接触により当該電極パッドにせん断を発生させる球状曲面形状であつて、かつ、表面粗さは0.4 μm以下であることを特徴とする半導体装置のテスト用プローブ針。

(5) 手続の経緯

平成16年7月16日 : 原告による第1次特許無効審判の請求（無効2004-80105号）
 平成16年10月4日 : 被告（特許権者）による訂正の請求（上記「特許請求の範囲」参照）
 平成17年4月18日 : 「訂正を認める。本件審判の請求は、成り立たない。」との第1次審決
 平成17年5月27日 : 原告による第1次審決取消訴訟（知財高判18年3月1日（平成17年（行ケ）第10503号））の提起
 平成18年6月20日 : 第1次審決取消訴訟の請求棄却
 平成17年6月7日 : 原告による第2次特許無効審判の請求（無効2005-80177号）
 平成17年4月18日 : 「本件審判の請求は、成り立たない。」との本件審決

3. 判示事項に対応する審決・判決の抜粋

審決（判決より抜粋）
(1) 請求人は、請求項3の「表面粗さは0.4 μm以下である」には表面粗さが0 μmである場合、すなわち鏡面である場合を含んでおり、…このような上限だけを示す数値範囲限定は発明の範囲を不明確にするものであるから、特許を受けようとする発明が明確であるとはいえない旨主張する。 しかしながら、本件明細書の段落【0045】には、「表面粗さが1 μmと粗い場合には20000回程度で寿命を迎えるが、電解研磨などにより面粗度を上げていくと、0.4 μm程度以下で急激にコンタクト回数を増やすことができることがわかった。特に0.1 μmにした場合には38万回に達し、表面粗さが1 μmの場合の約20倍の寿命を達成できる。これはプローブ針の先端に酸化物が付着しにくくなったためと推察でき、上記実施の形態1で示した範囲内で、電極パッドの厚さあるいはプローブ針の先端の曲率半径を変えてもほぼ同様の結果が得られた。」と記載されており、また、図8の特性図には表面粗さが0.4 μm程度以下では、表面粗さが小さくなればなる程コンタクト回数が増えることが示されていることからすれば、表面粗さが0 μmに近づけばコンタクト回数を増やすことができることは明らかであるから、上限だけを示す数値範囲限定であっても発明が明確でないとはいえず、請求人の上記主張は採用することができない。

判決	
原告の主張 …「<u>表面粗さ0.4 μm以下</u>」は、<u>上限だけを 示す数値範囲限定に該当し、発明の範囲を不明確 にするものである</u>。すなわち、表面粗さ0.4 μm以下には0 μmが含まれるが、本件明細書の発明の詳細な説明には、表面粗さを0 μmにしたとき、せん断を生じさせることができる旨の記載はなく、またコンタクト回数を増やすことができる旨の記載もない。したがって、請求項3の記載によっては特許を受けようとする発明が明確であるとはいえない…。	被告の主張 …請求項3は、物の発明である本件発明3について記載しているのであり、現実に存在し得る物を前提としている。現実に存在する物には必ず微細な凹凸があり、表面粗さ0 μmということはあり得ない。 そもそも、本件発明3は、特別に意図しなければ、表面粗さが0.4 μmよりも大きくなることを前提としており、一般に、<u>通常存在するものを小さく限定する発明においては、上限だけを限定する発明は、不明確ではない。</u> 表面粗さの場合、表面粗さを小さくすることに意味があるのであるから、「表面粗さ0.4 μm以下」は不明確ではなく、本件明細書中の図8によって表面粗さ0.4 μm以下の範囲でコンタクト回数を増やすことができることは容易に理解できる。
裁判所の判断 …本件明細書の発明の詳細な説明の記載によると、プローブ針先端部の表面が滑らかであればあるほど、アルミニウム酸化物の付着を防止するという発明の効果の達成に資することは明らかであり、…本件発明3は表面粗さを「0.4 μm以下」とする構成を採用することにより、このような効果を達成しようとしたものであるから、<u>「0.4 μm以下」が、この範囲で技術的に可能な限り表面粗さを小さくすることを意味することは明らかである。</u> したがって、本件発明3が不明確であるということとはできないから、…。	

(24)-2

審査基準の 該当箇所	第II部第2章第3節
裁判例 分類	24:明確性要件について
キーワード	範囲を曖昧にし得る表現

1. 書誌的事項

事件	「開き戸の地震時ロック方法」(無効審判) 知財高判平成21年12月10日(平成21年(行ケ)第10272号)
出典	裁判所ウェブサイト
出願番号	特願2004-197427号(特開2004-300919号公報)
分類	E05C 21/02
結論	棄却
関連条文	第36条第6項第2号
裁判体	知財高裁第2部 中野哲弘裁判長、今井弘晃裁判官、真辺朋子裁判官

2. 事案の概要

(1) 本願発明の概要

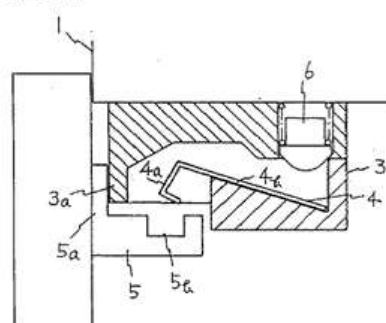
【目的】本発明は作動が確実な開き戸の地震時ロック装置の提供を目的とする。

【構成】本発明の開き戸の地震時ロック方法は特に家具、吊り戸棚等の天板下面において開き戸の自由端でない位置に地震時ロック装置を取り付けるため開き戸の動きが自由端よりも少なくなり地震時のロックが確実になる。

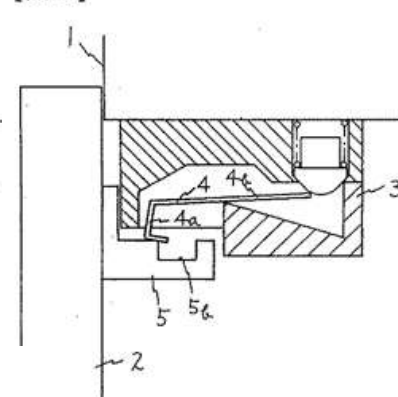
(2) 発明の詳細な説明の開示

【0001】本発明は開き戸を地震時に自動ロックして収納物の落下を防止する開き戸の地震時ロック方法に関するものである。

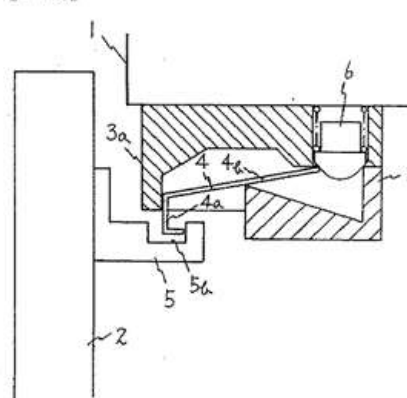
【図1】



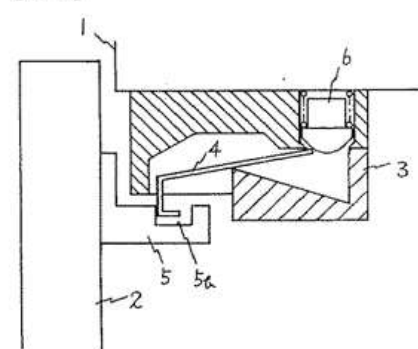
【図2】



【図3】



【図4】



【0006】以下本発明の開き戸の地震時ロック方法を図面に示す実施例に従い説明する。

図1は本発明の方法に用いることが可能なロック装置を示し、該ロック装置は家具、吊り戸棚等の本体（1）に固定された装置本体（3）を有する。

該装置本体（3）には地震のゆれの力で動き可能に係止手段（4）が支持される。係止手段（4）は係止部（4a）を有し装置本体（3）の停止部（3a）で停止されるものである。

次に開き戸（2）に係止具（5）が取り付けられ前記係止手段（4）が地震のゆれの力で動いた際にその係止部（4a）に係止される係止部（5b）を有する。一方係止手段（4）の戻り路に弾性手段（6）が設けられている。

以上の実施例に示した比較のための地震時ロック装置の作用は次の通りである。すなわち開き戸（2）が図1の様に閉じられた閉止状態では家具、吊り戸棚等の本体（1）側の装置本体（3）に開き戸（2）側の係止具（5）が近接している。この状態で地震が起こると図2に示す様に係止手段（4）が動いて係止具（5）に接触する。

更にゆれの力により図3に示す様に開き戸（2）がわずかに開くと係止手段（4）の係止部（4a）が係止具（5）の係止部（5b）に係止される。

この状態で係止手段（4）の係止部（4a）は装置本体（3）の停止部（3a）で停止され開き戸（2）はその位置でロックされる。

当然のことながらゆれの力は開き戸（2）を閉じる方向にも作用するがロック位置で係止手段（4）は装置本体（3）の弾性手段（6）に押さえられている。

該弾性手段（6）の押さえ力はゆれの力より大きく設定されているため係止手段（4）はその位置で停止する。

次に地震が終わり開き戸（2）を開くには使用者は開き戸（2）を強く押す。

これにより図4に示す様に弾性手段（6）が退いていき一定以上退くと弾性手段（6）による押さえが外れる。

この結果係止手段（4）は慣性で図4の状態から図1の初期状態へと戻ることになる。

（3）特許請求の範囲（請求項1のみ記載）

【請求項1】マグネットキャッチなしの開き戸において開き戸側でなく家具、吊り戸棚等の本体側の装置本体に可動な係止手段を設け、該係止手段が地震のゆれの力で開き戸の障害物としてロック位置に移動しわずかに開かれる開き戸の係止具に係止する内付け地震時ロック装置を開き戸の自由端でない位置の家具、吊り戸棚等の天板下面に取り付け、前記係止後使用者が閉じる方向に押すまで閉じられずわずかに開かれた前記ロック位置となる開き戸の地震時ロック方法

（4）手続の経緯

平成17年12月22日 ： 特許権の設定登録

平成20年 9月24日 ： 原告による特許無効審判の請求（無効2008-800184号）

平成21年 8月 6日 ： 請求項1に係る発明について、特許を無効とする旨の審決

3. 判示事項に対応する審決・判決の抜粋

審決	
…「わずかに開かれる」及び「わずかに開かれた」の文言は、極めて抽象的な表現であるところ…「わずかに開かれる（た）」で表される程度は、係止手段（４）の係止部（４ a）が係止具（５）の係止部（５ b）に係止されている状態であって、係止手段（４）の係止部（４ a）が装置本体（３）の停止部（３ a）で停止された状態から、係止手段（４）が装置本体（３）の弾性手段（６）に押さえられた状態にわたっての、開き戸（２）の開き位置（即ち、地震が終わり開き戸（２）を強く押した際に、弾性手段（６）による押さえが外れて、係止手段（４）が図４の状態から図１の初期状態へと戻ることができる程度の開き戸（２）の開き位置）を意味するものと、当業者が一応は理解することができるものの、上記「わずかに開かれる」及び「わずかに開かれた」の文言を含む本件特許発明１の上記各構成については、作動を確実にすると本件特許発明の課題に照らし、また、本件特許明細書の発明の詳細な説明の段落【０００６】乃至【０００９】全体の記載及び図面の記載を参酌し、本件特許発明１の他の構成を参酌し、さらには、当業者の技術常識を勘案しても、具体的な構造や手段に依らず機能（作用）的記載を以て特定された本件特許発明１の範囲は明らかでなく、実施例以外の具体的な構成を想定できないから、本件特許発明１の範囲が明確でないものといわざるをえない。（特許庁審査基準、「第Ⅰ部 第１章 明細書及び特許請求の範囲の記載要件」、「第３６条第６項第２号違反の類型」、「（６）機能・特性等により物を特定する事項を含む結果、発明の範囲が不明確となる場合…」を参照。）	
判決	
原告の主張 …すなわち「押すまで閉じられずわずかに開かれた」係止状態は地震のゆれの力で閉じられず（ゆれの力より大きい）押す力では閉じられる係止状態であればよいのであるから、その様な係止状態は一定の力で保持される係止状態であればよい。 したがって、それを達成するには慣用技術を用いれば可能であるから具体的な構成を想定できる。しかも本件特許の原出願の当初明細書（甲２の８）の図１０ないし図１３の実施例には解除具（８）が前に突出し、磁石（７）の力で「押すまで閉じられずわずかに開かれた」との構成も開示されていたのである。本件特許は原出願の当初明細書記載の図１０ないし図１３の実施例を含んでいないが、少なくとも他の構成が想定可能であり、実施例以外の具体的な構成を想定できることが明らかである。	被告の主張 …審決は、本件特許発明１の特許請求の範囲の「わずかに開かれる」及び「わずかに開かれた」の文言が、極めて抽象的・機能的な表現であって…具体的な構造や手段に依らず機能（作用）的表現を以て特定された本件特許発明の範囲が明らかでなく、実施例以外の具体的な構成を想定できないことを理由として、本件特許が明確性要件に違反する旨判断しており（審決２３頁１行～３４行）、かかる審決の判断は極めて妥当なものである。

裁判所の判断

…本件明細書（甲 1 8）の発明の詳細な説明の記載内容は…この「わずかに開かれ」については、「…更にゆれの力により図 3 に示す様に開き戸（2）がわずかに開くと係止手段（4）の係止部（4 a）が係止具（5）の係止部（5 b）に係止される。…」(段落【0 0 0 6】)と記載されている。そして、図 3 で示される係止手段（4）が係止具（5）に係止している状態がロック装置が開き戸を「ロック」していると解されることから、「係止手段が…わずかに開かれる開き戸の係止具に係止する」、「わずかに開かれた前記ロック位置となる開き戸」、及び「…更にゆれの力により図 3 に示す様に開き戸（2）がわずかに開くと係止手段（4）の係止部（4 a）が係止具（5）の係止部（5 b）に係止される。…」の各表現は、図 3 の状態を表わしていると判断される。

これらによれば、このときの図 3 における係止手段（4）の係止部（4 a）と係止具（5）の係止部（5 b）が係止している状況での開き戸（2）と本体（1）との間隔が、本件特許発明 1 における「わずかに」であると一応理解できる。

上記のとおり本件明細書の発明の詳細な説明の記載と図面とを参酌した上で、本件特許発明 1 は、地震時において本体側に設けられた係止手段の係止部が、開き戸の係止具の係止部に当たり、それ以上開き戸が開かないようにするとの構成を理解したとしても、その開き戸が開く程度については、特許請求の範囲の記載に「わずかに」と極めて抽象的に表現されているのみで、特許請求の範囲の他の記載を参酌しても、その内容が到底明らかなになるものとはいえない。

そして、本件明細書の発明の詳細な説明にも、その「わずかに」で表わされる程度を説明したり、これを示唆するような具体的な記載はない。

そうすると、当業者にとって、その技術常識を参酌したとしても、本件特許発明 1 の「わずかに」と記載される程度を理解することは困難であって、特許請求の範囲の記載が不明確であるといわざるを得ない。

(24)-3

審査基準の 該当箇所	第II部第2章第3節
裁判例 分類	24:明確性要件について
キーワード	範囲を曖昧にし得る表現

1. 書誌的事項

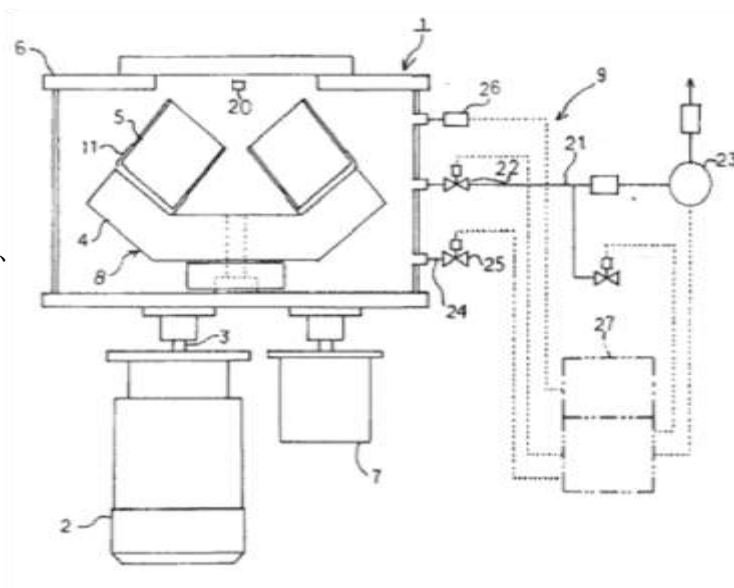
事件	「溶剤等の攪拌・脱泡方法とその装置」（無効審判） 知財高判平成22年7月28日（平成21年（行ケ）第10329号）
出典	裁判所ウェブサイト
出願番号	特願2003-406507号（特開2005-131622号公報）
分類	B01D 19/00
結論	棄却
関連条文	第36条第6項第2号
裁判体	知財高裁第2部 中野哲弘裁判長、清水節裁判官、古谷健二郎裁判官

2. 事案の概要

（1）本願発明の概要

【課題】真空の状態で容器の自転、公転を制御することであらゆる種類の溶剤等を最適な状態に攪拌、脱泡することのできる溶剤等の攪拌・脱泡方法とその装置を提供する。

【解決手段】 溶剤等を収納する容器5を自転し、該容器の設けられたアーム体4を回転することで容器に収納された溶剤等を攪拌・脱泡する溶剤等の攪拌・脱泡方法であって、少なくとも容器内を真空にした状態で、容器の自転数及び容器の公転数をそれぞれ制御する。この際、容器内の溶剤等の温度を検知し、温度の上昇に応じて容器の自転数及び容器の公転数をそれぞれ制御する



（2）発明の詳細な説明の開示

【0012】…本発明は、真空の状態で容器の自転、公転を制御することであらゆる種類の溶剤等を最適な状態に攪拌、脱泡することのできる溶剤等の攪拌・脱泡方法とその装置を提供することを課題とする。

【課題を解決するための手段】

【0013】即ち、本発明は上記のような課題を解決するために、溶剤等を収納する容器を自転し、該容器の設けられたアーム体を回転することで容器に収納された溶剤等を攪拌・脱泡する溶剤等の攪拌・脱泡方法であって、前記少なくとも容器内を真空にした状態で、容器の自転数、又は容器の公転数、／及び容器の公転数をそれぞれ制御することを特徴とする。

【0014】また、具体的には少なくとも容器内を真空にした状態で、容器に収納された溶剤等の温度を検知し、温度の上昇に応じて容器の自転数、及び容器の公転数を制御することであり、また、容器の自転数、又は容器の公転数を検知しながら制御することである。

【0015】そして、装置としては、溶剤等を収納する容器と、該容器の設けられたアーム体と、容器を伝達手段を介して自転、及びアーム体を伝達手段を介して回転するための駆動源とからなる溶剤等の攪拌・脱泡装置において、装置本体には、少なくとも容器内を真空状態にするための真空手段と、容器に収納された溶剤等の温度を検知するための検知手段とが設けられていることを特徴とする。

【0016】また、装置本体には、容器の自転数、及び容器の公転数をそれぞれ検知する検知手段が設けられ、しかも、容器の自転、公転は独立して制御すべく構成されていることである。

【発明の作用、及び効果】

【0017】次に、本発明の攪拌・脱泡の装置の作用を記載する。先ずアーム体に設けられた容器に所望の溶剤を所定量収納し、駆動源の回転駆動を伝動手段より容器の設けられたアーム体に伝達して、アーム体を回転（容器を公転）するとともに、他の伝動手段により容器を自転する。

この際、アーム体の回転数（容器の公転数）、及び容器の自転数は、駆動源の回転数等に応じて直接、又は間接的に自在に調整することができるので、溶剤の種類に応じて最適な溶剤の攪拌、及び脱泡を行うことができる。

【0018】その後、少なくとも容器内を真空にした状態にし、容器内の溶剤等の温度を検知手段を介して検知することで、溶剤等の温度の上昇に応じて容器の自転数を独立して制御、又は容器の公転数、自転数をそれぞれ独立して制御する。これにより、容器内の溶剤が真空による温度の上昇、及び溶剤に内在する気泡の膨張による容器よりの噴出等を適切に制御することができ、最適な状態で溶剤を攪拌し、さらに精度の高い脱泡を行うことが可能となる。

【0019】そして、容器内の真空を解除し、容器を取り出すことで溶剤を得ることができることとなる。…

【0029】前記真空チャンバー6内で容器5の近傍には、容器5内に収納された溶剤の温度を検知する温度検知手段として、例えば電子温度センサー20が、前記溶剤に非接地の状態で設けられている。尚、電子温度センサー20は容器5内に接地することも可能である。

（3）特許請求の範囲（訂正後）（請求項2のみ記載）（本件訂正発明）

【請求項2】溶剤等を収納する容器と、該容器の上端部が公転中心側に向かって傾くようにして該容器を端側にて支持するアーム体と、伝達手段を介して容器及びアーム体を回転するための駆動源とを備えた溶剤等の攪拌・脱泡装置において、装置本体には、少なくとも容器内を真空状態にするための真空手段と、容器に収納された溶剤等の温度を検知すべく、容器の上端部の近傍に設けられる検知手段とが設けられていることを特徴とする溶剤等の攪拌・脱泡装置。

(4) 手続の経緯

平成16年12月17日 : 特許権の設定登録
 平成20年 9月 9日 : 原告による特許無効審判の請求（無効2008-800174号）
 平成20年12月26日 : 被告（特許権者）による訂正の請求
 平成21年 9月10日 : 訂正を認容、「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決

3. 判示事項に対応する審決・判決の抜粋

審決	
本件訂正明細書には、「近傍」の範囲を数値等により明確に定める記載はないが、一般に「近傍」とは、「近辺、近く」を指すことからみて（広辞苑第五版 岩波書店 1998年11月11日、第737頁「近傍」及び「近辺」の欄参照）、「容器の上端部の近傍」とは、「容器の上端部」の近くのうち、「検知手段」が「容器に収納された溶剤等の温度」を検知できる範囲の距離までを指すことは明らかである。… そうすると、当業者にとって「容器の上端部の近傍」がどの程度の範囲を指すかは理解できるものであり、「近傍」の範囲が数値等により具体的に定められていないからといって、ただちに不明確であるとまではいえない。	
判決	
原告の主張	被告の主張
…「近傍」が容器の上端部からどの程度の距離までを意味するのかが当業者にとって依然として不明であるから、審決の上記認定判断は誤りである。	本件訂正発明2において、「近傍」は、「容器の上端部の近傍」と特定されるものであることからわかるように、その範囲は、数値等により具体的に定められていなくても、容器の形状、大きさ等がわかれば、それとの関係でおのずと理解できるものである。
裁判所の判断	
…本件訂正発明1及び2は、…真空状態における溶剤等の攪拌・脱泡作業によって、溶剤の温度の上昇、溶剤に内在する気泡の膨張等が生じ、溶剤が容器より噴出したり溢れ出したりすることを防ぐことを技術課題とするものであるところ、本件訂正発明2における温度の検知手段は、この課題を解決する観点から、容器の温度を測定するために設けられた手段であり、<u>容器内の溶剤等の温度を測定できる位置に設置すれば、その役割を果たすことができるものと認められる。</u>そして、本件訂正発明2では、その設置位置として「容器の上端部の近傍」と特定されているところ、<u>近傍という言葉自体は、「近所、近辺」（岩波書店刊、広辞苑第6版）と一般に理解されており、また、多数の特許請求の範囲の記載で使用されている技術的用語であること（乙5の1及び2）を考慮すると、「近傍」の範囲を更に数値により限定して具体的に特定しなければ、本件訂正発明2発明が有する上記技術的意義との関係において、課題を達成するための構成が不明瞭となるものではない。</u> したがって、<u>本件訂正発明2における「容器の上端部の近傍」について、当業者（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）は、「容器の上端部」の「近辺」と認識し、かつ、「検知手段」が「容器に収納された溶剤等の温度」を検知できる範囲を指示するものと理解することができるから、これと同旨の審決の上記判断に誤りはなく、原告の上記主張を採用することはできない。</u>	

(24)-4

審査基準の 該当箇所	第II部第2章第3節
裁判例 分類	24:明確性要件について
キーワード	範囲を曖昧にし得る表現

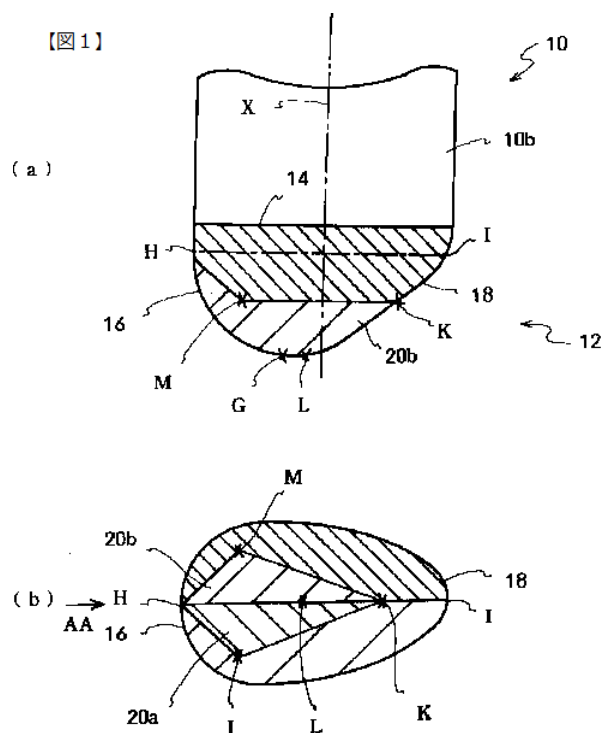
1. 書誌的事項

事件	「くつ下」(無効審判) 知財高判平成23年9月15日(平成22年(行ケ)第10265号)
出典	裁判所ウェブサイト
出願番号	特願平10-320874号(特開平11-217703号公報)
分類	A41B 11/00
結論	棄却
関連条文	第36条第6項第2号
裁判体	知財高裁第4部 滝澤孝臣裁判長、高部眞規子裁判官、齋藤巖裁判官

2. 事案の概要

(1) 本願発明の概要

本願発明は、くつ下の爪先部12における最先端位置Gが親指側16に偏って位置する非対称形であって、くつ下の爪先部12の形状が、親指が他の指よりも太い人の足の形状に近似するように、爪先部12の小指側18よりも親指側16の厚みを増加する厚み増加用編立部分20a、bが、前記爪先部12の先端部で且つ親指側16に偏って編み込まれ、且つ前記厚み増加用編立部分20a、bの親指側16の面積が拡大するように、前記厚み増加用編立部分20a、bを爪先部12の親指側16の側面から前記爪先部12の先端Gを上に向けて見たとき、厚み増加用編立部分20a、bの端縁HJ、HMがV字状に形成することで、人の足の親指形状等にくつ下の親指部等を可及的に倣って形成できる結果、くつ下を履いたとき、親指等に対するくつ下からの圧迫感を減少できる。



(2) 発明の詳細な説明の開示

【0006】しかし、一般的に、人の足は親指が他の指よりも太く且つ足の最先端の位置は親指側に

位置する非対称形である。…また、通常、逢着部 1 4 は爪先寄りに位置し、くつ下を着用したとき、逢着部 1 4 は足指先と足指の付け根との間に位置し、逢着部 1 4 に擦られて足指の甲部表面に水腫(まめ)を作り易くなることがあり、且つ外観上も改善が求められている。そこで、本発明の課題は、人の足の形状に可及的に近似し、着用した際に、親指側に圧迫感等を与えることを防止し得るくつ下を提供することにある。

【0011】

【発明の実施の形態】本発明に係るくつ下の一例は、…図 1 (a) はくつ下 1 0 の甲部側 1 0 b から見た図であり、…。図 1 に示すくつ下 1 0 の爪先部 1 2 において、図面に示す爪先部 1 2 の左側部は親指が挿入される親指側 1 6 であり、図面に示す爪先部 1 2 の右側部は小指が挿入される小指側 1 8 である。図 1 (a) (c) に示す様に、図 1 に示すくつ下 1 0 は、爪先部 1 2 の最先端位置 G が中心線 X よりも親指側 1 6 に偏って位置する非対称形のくつ下 1 0 である。この形状は、人の足の形状に倣っているものである。

(3) 特許請求の範囲(訂正後)(請求項1のみ記載)(本件訂正発明)

【請求項 1】丸編機によって筒編して得たくつ下が、その爪先部における最先端位置が親指側に偏って位置する非対称形であって、該くつ下の爪先部の形状が、親指が他の指よりも太い人の足の形状に近似するように、前記爪先部の小指側よりも親指側の厚みを増加する厚み増加用編立部分が、前記爪先部の先端部で且つ親指側に偏って編み込まれ、且つ前記厚み増加用編立部分の親指側の面積が拡大するように、前記厚み増加用編立部分を爪先部の親指側の側面から前記爪先部の先端を上に向けて見たとき、厚み増加用編立部分の端縁が V 字状に形成されていることを特徴とするくつ下。

(4) 手続の経緯

平成20年11月14日 : 原告による特許無効審判の請求(無効2008-800254号)
 平成21年1月30日 : 被告(特許権者)による訂正の請求
 平成21年9月28日 : 訂正を認容、「…特許を無効とする。」との審決
 - : 被告による審決取消訴訟の提起(平成21年(行ケ)第10356号)
 平成22年1月29日 : 上記審決を取り消す旨の決定
 平成22年2月22日 : 上記取消決定確定後の特許無効審判の請求(無効2008-800254号)において、被告による訂正の請求(本件訂正)(上記「特許請求の範囲」を参照)
 平成22年7月7日 : 本件訂正を認容、「本件審判の請求は、成り立たない。」との本件審決

3. 判示事項に対応する審決・判決の抜粋

審決
…くつ下の爪先部の形状が、親指が他の指よりも太い人の足の形状に近似する」とは、くつ下の爪先部の形状が、一般的な人の足の形状に似せた形状であるということで、一般的な人の足の形状に、どの程度、似せた形状であるかどうかは、当業者が見て、形状が似ていると認識できる程度のものといえるから、上記記載における「近似」の程度が不明確であるとまではいうことはできない。

判決	
原告の主張 (1) 本件訂正発明の請求項 1 及び請求項 4 には、いずれも「人の足の形状に近似する」との記載があり、また、本件訂正明細書の発明の詳細な説明には、「人の足の形状に可及的に近似」との記載があるが（【0006】）、「近似」の程度については全く記載がない。 (2) 本件審決は、上記「近似」について、…明確さに欠けるとまではいうことはできない旨説示している。 しかし、一般的なくつ下においても、人のつま先が収容可能な程度にくつ下の爪 9 先部分が形成されているのであり、また、<u>足の形状に類似させた非対称形のくつ下自体は公知のものである。</u>したがって、本件訂正明細書における「近似」の記載では、本件訂正発明に係るくつ下が、どの程度の（可及的）近似をもって、従来公知のくつ下と区別されるのかが全く明らかになっていない。	被告の主張 しかしながら、ここでいう「近似」は、その<u>程度の問題ではなく、「人の足の形状に倣った」（本件訂正明細書【0011】）程度の意味であるから、通常の知識を有する者であれば容易に理解されるものである。</u> (2) したがって、「人の足の形状に近似する」と表現した記載自体が明確さに欠けるとまではいうことはできないと判断した本件審決に何ら誤りはない。
裁判所の判断 …「一般的に、人の足は親指が他の指よりも太く且つ足の最先端の位置は親指側に位置する非対称形であること」（本件訂正明細書【0006】）は周知であり、本件訂正発明の爪先部の形状が、こうした<u>一般的な人の足の形状に似ていることや、一般的な人の足の形状に倣った形状であることは、当業者であれば十分に理解できるものであって、その近似の程度が具体的かつ詳細に示されていないからといって、当該発明を把握することができないということはない。</u>	

(24)-5

審査基準の 該当箇所	第II部第2章第3節
裁判例 分類	24:明確性要件について
キーワード	範囲を曖昧にし得る表現

1. 書誌的事項

事件	「ケミカルメカニカルポリシングの操作をインシチュウでモニタするための装置及び方法」(無効審判) 知財高判平成24年12月20日(平成24年(行ケ)第10117号)
出典	裁判所ウェブサイト
出願番号	特願平8-74976号(特開平9-7985号公報)
分類	H01L 21/304
結論	棄却
関連条文	第36条第6項第2号
裁判体	知財高裁第3部 芝田俊文裁判長、岡本岳裁判官、武宮英子裁判官

2. 事案の概要

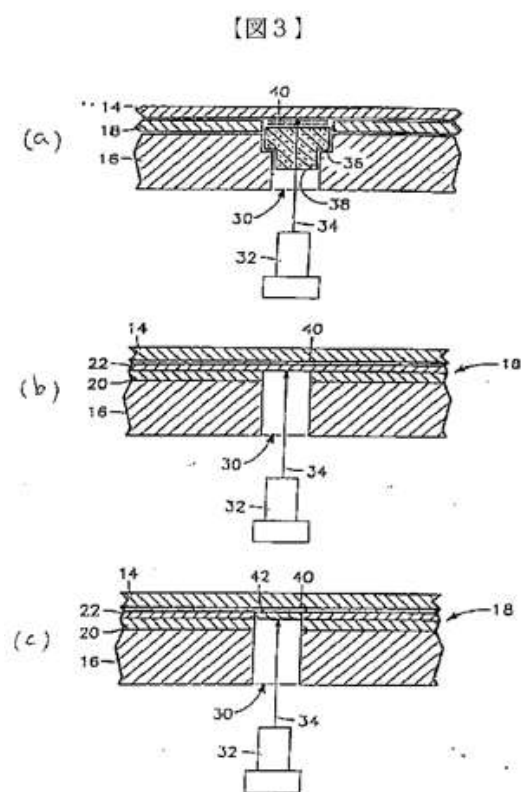
(1) 本願発明の概要

【課題】 研磨プロセスに関して正確性を向上し更に有用な情報を与えるために用いる事ができる終点の検出器及び方法を提供する。

【解決手段】 基板上の層の均一性を、係る層の研磨の最中にインシチュウで測定する方法である。この方法は、：研磨中にレーザービームを層へ向けるステップと；光ビームの基板からの反射されることにより発生する干渉信号をモニタするステップと；この干渉信号から均一性の尺度を計算するステップとを備えている。

(2) 発明の詳細な説明の開示

【0027】 プラテンホール30及びウエハ14の詳細な図(ウエハがプラテンホール30の上にある場合)が、図3(a)～(c)に示される。図3(a)に示されるように、プラテンホール30は、ステップ状の直径を有し、ショルダ36を形成する。ショルダ36は、レーザービーム34のためのウィンドウとして機能



するクオートインサート 38 を有してこれを指示するために用いられる。プラテン 16 とインサート 38 の間のインターフェースがシールされ、ウエハ 14 とインサート 38 の間の通り道を見つけようとするケミカルスラリ 40 の一部がプラテン 16 の底部から漏出できないようにされている。クオートインサート 38 は、プラテン 16 の上面の上に突出し、部分的にプラテンパッド 18 の中に入り込む。このインサート 38 の突出部は、インサート 38 の上面とウエハ 14 の表面との間のギャップを最小にする意図をもって置かれている。このギャップを最小にすることにより、このギャップに捉えられるスラリ 40 の量が最小になる。…インサート 38 とウエハ 14 の間のスラリ 40 の層が薄くなるほど、レーザービーム 34 とウエハに反射される光の弱化が少なくなる。…このギャップは小さいほど好ましい。このギャップはできるだけ小さい方がよいが、CMP プロセス中はいつでもインサート 38 がウエハ 14 に接しないことを確保するべきである。…

【0028】図 3 (b) は、プラテン 16 とパッド 18 の別の具体例である。この具体例では、クオートインサートは排除され、パッド 18 には貫通穴は存在しない。…ウエハ 14 とプラテン 16 の底部との間には、パッド 18 のポリウレタンカバー層 22 だけが残っている。…従って、プラテン 30 の上にあるカバー層 22 の一部が、レーザービーム 34 のためのウィンドウとして機能する。この別の構成は、大きな利点を有している。第 1 に、パッド 18 自身はウィンドウとして用いられているため、検出できる大きさのギャップは存在しない。従って、レーザービームの有害な散乱を生じさせるスラリ 40 はほとんど存在しない。…

【0029】パッドのカバー層に用いられるポリウレタン材料は、レーザービームに対して実質的に透過性を有しているものの、透過性を阻害する添加物を含有している。この問題点は、図 3 (c) に描かれている本発明の具体例において排除される。この具体例では、プラテンホール 30 の上の領域における典型的なパッド材料は、ソリッドな（中空ではない）ポリウレタンプラグ 42 に置き換えられる。このプラグ 42 は、レーザービームのウィンドウとして機能し、パッド材料を包囲するグループ（又はオープンセル構造）を有しないポリウレタン材料製であり、透過性を阻害する添加物を含有していない。従って、プラグ 42 を通ることによるレーザービームの弱化は最小になる。好ましくは、プラグ 42 はパッドと一体で成形される。

（3）特許請求の範囲（訂正後）（請求項1のみ記載）（本件訂正発明）

【請求項 1】ウエハに対してケミカルメカニカルポリッシング（CMP）を行うための装置であって、（a）シャシに回転自在に設置され、ホール（孔）を自身に有する回転可能な研磨プラテンと、（b）プラテンに設置され、研磨スラリによりウェットで、プラテンのホールと調心されたウィンドウを有する、発泡材料からなる表面を有する研磨パッドであり、前記ウィンドウは、該パッドに形成された中実な材料からなるプラグであって、レーザービームに対して透過性を有する前記プラグを備え、前記プラグは前記研磨パッドの表面とほぼ共面の上面を有する、前記研磨パッドと、（c）研磨パッドに対してウエハを保持するための、回転可能な研磨ヘッドであって、このウエハが酸化物層の下の半導体基板を備える、前記研磨ヘッドと、（d）ウエハへ向けてレーザービームを発生させることが可能であり且つウエハ及びホール（孔）から反射されてくる光を検出することが可能なレーザー干渉計を有する終点検出器とを備え、前記ウィンドウは、ウエハが前記ウィンドウの上にある時は、周期時間の少なくとも一部の間にレーザービームをウエハへ入射させるための通路を与える装置。

(4) 手続の経緯

平成15年 5月23日 : 特許権の設定登録
 平成19年 8月24日 : 原告による特許無効審判の請求（無効2007-800172号）
 平成23年12月 8日 : 被告（特許権者）による訂正の請求
 平成24年 2月21日 : 訂正を認容、請求項1については、本件審判の請求は成り立たない旨の審決

3. 判示事項に対応する審決・判決の抜粋

審決	
本件特許発明1における「ほぼ共面」とは、本件特許明細書の段落【0028】に「パッド18自身はウィンドウとして用いられているため、検出できる大きさのギャップは存在しない」と記載されているように、「ギャップが存在しない」ことを意味するものである。したがって、「ほぼ共面」が特許明細書に該当する記載がないので特許法第36条第6項第1号違反であるとすることはできないし、また、明確性を欠くので特許法第36条第6項第2号違反であるとすることはできない。 また、『ほぼ共面』とは、上記のとおり、「ギャップが小さい」ことを意味するものではなく、「ギャップが存在しない」ことを意味するものであって、具体的には、本件特許の図面の図3（b）、（c）の状態を意図するものである。そして、本件特許明細書における「ギャップのディメンジョンとして250μm以下」との記載は、本件特許の図3（a）の状態を意図するものであって、「ほぼ共面」を意図するものではない。また、請求人が上記弁駁書において言及した特開平3-234467号公報には、「ガラス板4は、前記研磨定盤6に張られた研磨クロス5の表面からわずかに後退してほぼ同一平面を形成するように該研磨定盤6の適宜部位に形成された取付孔6bに嵌着されており、その表面は前記研磨クロス5が張られることなく露出している。」（第3ページ左下欄第14行～第19行。）と記載されているように、「ギャップが小さい」ことは記載されているものの、「ギャップが存在しない」ことが記載されているものではない。	
判決	
原告の主張 …「ほぼ共面」なる語は、「おおかた共面」、「およそ共面」、「だいたい共面」を意味し、「完全な共面」を意味するものではないから、文字どおりであれば、「ギャップが存在しないこと」ではなく、「ギャップが小さいこと」を示すと解される。また、「ほぼ共面」の語は、本件明細書の段落【0028】にもその他の箇所にも全く記載がないから、同段落を参照しても、「ギャップが存在しないこと」を意味するとはいえず、審決は、「ほぼ共面」が、プラグ上面とパッド上面の2つの面に継ぎ目、隙間がないことを指すのか、2つの面が	被告の主張 …請求項1、40、42記載の「ほぼ共面」は、本件明細書の段落【0028】に「パッド18自身はウィンドウとして用いられているため、検出できる大きさのギャップは存在しない」と記載されているように、「ギャップが存在しない」ことを意味する。 したがって、「ほぼ共面」が本件明細書に該当する記載がないとの理由で特許法36条6項1号違反であるとすることはできず、また、明確性を欠くとして同項2号違反であるとすることもできないとの審決の判断に誤りはない。

同一平面上に位置することを指すのか、明らかにしていない。審決が、「ほぼ共面」につき、本件明細書の図面の図 3 (b), (c) の状態を意図するものであるとし、本件明細書における「ギャップのディメンジョンとして 250 μm 以下」との記載は、本件明細書の図 3 (a) の状態を意図するものであって、「ほぼ共面」を意図するものではないとするのは、根拠のないことである。	
裁判所の判断 …本件明細書の記載によれば、<u>「(中実な) ポリウレタンプラグ 42」の上面と「パッド 18」における「カバー層 22」の表面がほぼ共面となっている構成を備えることにより、レーザービームの有害な散乱を生じさせるスラリが殆ど存在しないとの作用効果を奏するというのであるから、本件訂正に係る「ほぼ共面」とは、「プラグ」の上面と「研磨パッド」の表面との間に「ギャップが存在しないこと」をいうことは、本件明細書（図面を含む。）の記載から明らかである。</u>	

(24)-6

審査基準の 該当箇所	第II部第2章第3節
裁判例 分類	24:明確性要件について
キーワード	範囲を曖昧にし得る表現

1. 書誌的事項

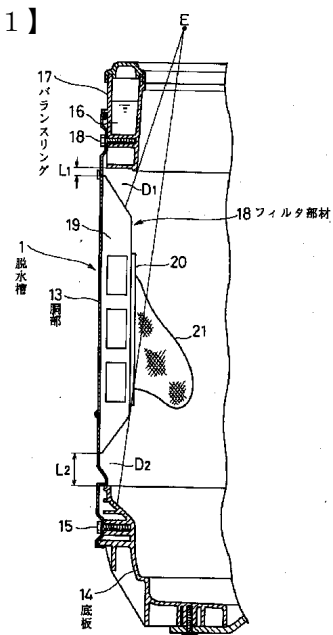
事件	「洗濯機の脱水槽」(無効審判) 知財高判平成25年11月28日(平成25年(行ケ)第10121号)
出典	裁判所ウェブサイト
出願番号	特願平7-184351号(特開平9-28977号公報)
分類	D06F 37/12
結論	棄却
関連条文	第36条第6項第2号
裁判体	知財高裁第4部 富田善範裁判長、田中芳樹裁判官、荒井章光裁判官

2. 事案の概要

(1) 本願発明の概要

本願発明は、金属板を円筒状に曲成しその両端部を接合することで形成した胴部13に、底板14とバランスリング17とを取付けて構成し、そのバランスリング17又は底板14に対し非接触状態で胴部13の接合部12を内側より覆うフィルタ部材8を備えている。これにより、フィルタ部材8とバランスリング17及び底板14とで、胴部13の接合部12を実質的に見えなくでき、且つ、洗濯物からも遮絶できることに加え、フィルタ部材8が熱収縮しても、これとバランスリング17との間、又は底板14との間にはもともと隙間があり、それらが広がるだけで、そこには洗濯物が挟まれるようなことはない。

【図1】



(2) 発明の詳細な説明の開示

「…本件発明の目的は、胴部の接合部を見えなくし、かつ、その接合部に洗濯物が触れないようににできるばかりでなく、洗濯物が挟まれるようになることなく、かつ、組立性を悪くすることなく達成できる洗濯の脱水槽を提供することにある (【0007】)。」(判決より抜粋)

「このような構成により、フィルタ部材で直接胴部の接合部を見えなくでき、かつ、洗濯物からも遮絶できることに併せ、バランスリングからフィルタ部材までの間では、この接合部がバランスリングの陰となって見えず、フィルタ部材から底板までの間では、この接合部がフィルタ部材の陰と

なって見えなくなる。また、それら各間の接合部には、洗濯物がバランスリングとフィルタ部材及びフィルタ部材と底板にそれぞれ止められて触れることがなくなる（【0009】）。

そして、フィルタ部材が熱収縮しても、これとバランスリングとの間、又は底板との間にはもともと隙間があり、それらが広がるだけで、洗濯物が挟まれるようなことはない。さらに、フィルタ部材は、バランスリングと底板とに関係なく組み付けることができる（【0010】。）（判決より抜粋）

（３）特許請求の範囲（請求項1のみ記載）

【請求項１】金属板を円筒状に曲成しその両端部を接合することにより形成した胴部と、この胴部の下縁部に結合した底板、及び胴部の上縁部に装着したバランスリングとを具備するものにおいて、フィルタ部材を具え、このフィルタ部材が上下の全長で前記胴部の接合部を内側より覆い、その上下の全長より充分に小さな寸法の隙間を前記バランスリング又は底板との間に余すことを特徴とする洗濯機の脱水槽。

（４）手続の経緯

平成14年3月22日 ： 特許権の設定登録（上記「特許請求の範囲」を参照）
平成24年8月21日 ： 原告による特許無効審判の請求（無効2012-800126号）
平成25年3月19日 ： 「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決

３．判示事項に対応する審決・判決の抜粋

審決
２．本件の請求項１には、「その上下の全長より充分に小さな寸法の隙間を前記バランスリング又は底板との間に余す」との記載があり、「隙間」という用語はそれ自体明確であるものの、上記記載は、「隙間」について、フィルタ部材との関係で相対的に大きさを示し、バランスリング、底板及びフィルタ部材との関係で位置を示しているから、本件特許発明の「隙間」の技術的意義は、特許請求の範囲の記載のみでは一義的に理解することはできず、明細書の詳細な説明及び図面の記載を参酌しなければ、その技術的意義を理解することはできない。そこで、明細書の詳細な説明及び図面の記載に基づき、請求項１に係る発明（以下「本件特許発明」という。）の課題・課題の解決手段・作用効果との関係で「隙間」の技術的意義を考慮して検討する。 上記本件特許発明の前提を参酌すると、「フィルタ部材で『直接』胴部の接合部を」「洗濯物からも遮絶できる」とともに、直接遮絶できない隙間についても、「その上下の全長より充分に小さな寸法の隙間」とすることで、バランスリング１７、フィルタ台１９、及び底板１４の突出する形状により洗濯物が止められて、隙間の接合部に触れない、つまり、隙間を設けることによる欠点を低減する、触れることが少なくなる、触れにくくなるという効果を奏するものといえる。 したがって、そのような効果を奏する程度の「その上下の全長より充分に小さな寸法の隙間」は当業者が想定できるといえ、その技術的思想は明確であるといえる。
判決

原告の主張 (ア) 本件明細書には、「十分に小さな寸法」の意味を定義した記載は存在しないから、本件明細書の記載を参酌したとしても、特許請求の範囲の記載が明確性の要件を充足する余地はない。 本件審決は、本件明細書に記載された本件発明の課題や効果に基づいて「(フィルタ部材の) 全長より十分に小さな寸法の隙間」の技術的意義を明らかにしようとするが、このような手法は特許法 36 条 6 項 2 号の趣旨に反する。 (イ) 本件明細書には、…構成に関する説明は存在しない。本件明細書における発明の効果に関する記載から本件発明の構成を想定することは、解決課題から解決手段を想定することに等しく、解決手段を開示することによって特許を得るという特許法の論理に反する。	被告の主張 本件審決のように本件明細書の記載を参酌すれば、本件発明の特許請求の範囲の記載は一義的に解釈することができる。 明細書の発明の詳細な説明の記載を参酌することは、定義形式の表現のみを参酌することを意味するものではなく、課題やその解決手段、作用効果との関係で文言の技術的意義を理解することにほかならない。当該手法も、実務上確立した手法であり、特許法が許容するところである。 したがって、<u>本件明細書における発明の効果に関する記載から本件発明の構成を想定することも許されるから、本件明細書に「十分に小さな寸法」の意味を定義した記載が存在しないからといって、特許請求の範囲の記載が明確性の要件を充足する余地はないということとはできない。</u>
裁判所の判断 (ア) 本件発明は、「フィルタ部材の上下の全長」に対して「十分に小さな寸法の隙間をバランスリング又は底板との間に余すこと」を発明特定事項の 1 つとしており、<u>本件明細書【0007】【0009】【0010】には、これによって「胴部の接合部を見えなく」し、「その接合部に洗濯物が触れないようにできるばかりでなく」「洗濯物が挟まれるようになることなく」「組立性を悪くすることなく達成できる洗濯の脱水槽を提供する」という効果を奏する発明であることが開示されている。</u> したがって、<u>本件発明の「フィルタ部材の上下の全長」に対して「十分に小さな寸法の隙間」との構成は、上記効果を達成することのできる技術的意義を有する「隙間」であるといえることができる。</u> (イ) 原告は、本件明細書における発明の効果に関する記載から本件発明の構成を想定することは、解決課題から解決手段を想定することに等しく、解決手段を開示することによって特許を得るという特許法の論理に反すると主張する。 しかしながら、<u>発明の技術的意義は、その構成自体だけでなく、作用等も考慮して定められるものであるから、発明の技術的意義や特許請求の範囲に記載された発明特定事項を検討する際に、明細書の発明の詳細な説明に記載された構成だけではなく、発明の目的、課題及び効果を参酌することも当然に許されるのであって、参酌する範囲を構成に関する記載に限定する合理的理由はない。</u> オ …本件発明の「フィルタ部材の上下の全長」に対して「十分に小さな寸法の隙間」を設ける構成については、当業者が、①使用者から胴部の接合部を見えなくするという死角を存在させるという技術的意義、②その接合部に洗濯物が触れないようにするという技術的意義、③各部材の熱膨張率の相違が存在しても、隙間に洗濯物が挟まれないようにするという技術的意義を有することを前提として、適宜設定可能であるといえることができるから、当該構成は明確である。 …本件発明の<u>特許請求の範囲の記載は、請求項だけでなく、本件明細書の記載を参酌しても明確性の要件を充足するというべきであるから、本件審決の認定及び判断は相当であって、取り消すべき違法はない。</u>	

(24)-7

審査基準の 該当箇所	第II部第2章第3節
裁判例 分類	24:明確性要件について
キーワード	プロダクト・バイ・プロセス・クレーム

1. 書誌的事項

事件	「抗汗抗原モノクローナル抗体」(査定不服審判) 平成28年3月2日 審決 (不服2014-17732)
出典	審決公報
出願番号	特願2010-510175号 (再公表2009/133951号公報)
分類	C07K 16/18
結論	原査定取消
関連条文	第36条6項2号
裁判体	田村明照審判長、中島庸子審判官、高美葉子審判官

2. 事案の概要

(1) 本願発明の概要

特定のハイブリドーマ細胞から生産される抗体またはその抗原結合性断片である。本発明による抗体を用いて、被検試料中の汗抗原および／または汗抗原に特異的な I g E 抗体を検出することにより、汗抗原が関連する疾患またはその発症リスクを判定することができる。

(2) 特許請求の範囲 (本願発明)

【請求項 2】 F E R M B P - 1 1 1 1 0 または F E R M B P - 1 1 1 1 1 の受託番号のもと寄託されたハイブリドーマから生産される、抗体またはその抗原結合性断片。

(3) 手続の経緯

平成26年 5月29日 : 拒絶査定

9月 5日 : 拒絶査定不服審判の請求 (不服2014-17732号)

平成27年11月 9日 : 当審拒絶理由通知

平成28年 1月 5日 : 審判請求人による意見書・手続補正書の提出 (上記「特許請求の範囲」を参照)

3. 判示事項に対応する審決・判決の抜粋

審決
第3. 当審の判断

…

本願の請求項 2 には、「FERM BP-11110 または FERM BP-11111 の受託番号のもと寄託されたハイブリドーマから生産される、抗体またはその抗原結合性断片。」と記載されており、「抗体」という物の発明について、「ハイブリドーマから生産される」という製造方法が記載されており、物の発明に係る請求項にその物の製造方法が記載されていると認められる。

しかし、最高裁判決（最判平成 27 年 6 月 5 日 平成 24 年（受）第 1204 号、同 2658 号）によれば、物の発明に係る請求項にその物の製造方法が記載されている場合において、当該請求項の記載が特許法第 36 条第 6 項第 2 号にいう「発明が明確であること」という要件に適合するといえるのは、出願時において当該物をその構造又は特性により直接特定することが不可能であるか、又はおよそ实际的でないという事情（「不可能・非实际的事情」）が存在するときに限られると解するのが相当である、とされていることから、請求項 2 に係る発明が上記事情に該当するものであるかについて、以下検討する。

まず、請求項 2 に記載される「ハイブリドーマ」は、発明の詳細な説明の段落【0127】や段落【0153】に記載されているように、「汗抗原組成物を免疫することによって得られるリンパ球」と「ミエローマ細胞」を融合して得られた典型的な「ハイブリドーマ」であるから、特定の「ハイブリドーマ」から生産される「抗体」（モノクローナル抗体）は、唯一であることが技術常識から当業者において明らかである（必要であれば、「遺伝子工学キーワードブック」羊土社、1996 年 4 月 25 日発行、299 頁『ハイブリドーマ』の項、「生化学事典（第 2 版）」東京化学同人、1990 年 11 月 22 日発行、993 頁『ハイブリドーマ』の項参照。）。

そして、請求項 2 に記載されるハイブリドーマは、「FERM BP-11110 または FERM BP-11111 の受託番号のもと寄託され」ているから、「ハイブリドーマから生産される、抗体」は、該受託番号のハイブリドーマを寄託機関よりそれぞれ入手して抗体を生産すれば、請求項 2 の「抗体」を得ることができ、使用することができるのである。つまり、請求項 2 に「抗体」の化学構造（アミノ酸配列など）が記載されていなくても、「ハイブリドーマから生産される、抗体」と特定すれば、生産される「抗体」（モノクローナル抗体）は唯一であり、その「抗体」を作り、使用できると認められる。この点については、審判請求人も平成 28 年 1 月 5 日付け意見書において「一つのハイブリドーマが生産する抗体は一つであり、ハイブリドーマを特定すれば、抗体も一義的に特定されます。」と述べている。

一方、「ハイブリドーマから生産される、抗体」について、さらにその化学構造を特定しようとする場合、「抗体」は低分子化合物ではなく三次元構造を有する高分子量のタンパク質であるから、審判請求人が平成 28 年 1 月 5 日付け意見書において主張するように、「抗体」の化学構造を決定するためには、時間、手間、さらには費用がかかると考えられる。

したがって、上述したような技術常識の下、…その「抗体」の化学構造を決定するためだけにそのような時間、手間、費用をかけることは「非实际的」であるといえ、また、そのために出願時期が遅

くなることは、先願主義の見地からも「非实际的」であるといえる。しかも、本願に係る発明が属するバイオテクノロジー分野は、技術が急速に進歩している国際規模でも競争の激しい分野であり、迅速に特許出願をすることがきわめて重要であることから、なおさら「非实际的」であるという事情が存在する。

そして、上記最高裁判決の補足意見では、『『およそ实际的でない』とは、出願時に当業者において、どちらかといえば技術的な観点というよりも、およそ特定する作業を行うことが採算的に实际的でない時間や費用が掛かり、そのような特定作業を要求することが、技術の急速な進展と国際規模での競争の激しい特許取得の場面においては余りにも酷であるとされる場合などを想定している。』とされており、上記事情は、この補足意見にいう「およそ实际的でない」事情に該当すると認められる。

そうすると、請求項 2 の記載は、出願時ににおいて当該物をその構造又は特性により直接特定することが不可能であるか、又はおよそ实际的でないという事情（「不可能・非实际的事情」）が存在するとき、に該当すると認められ、したがって、請求項 2 は特許法第 36 条第 6 項第 2 号にいう「発明が明確であること」という要件に適合するといえる。

(24)-8

審査基準の 該当箇所	第II部第2章第3節
裁判例 分類	24:明確性要件について
キーワード	プロダクト・バイ・プロセス・クレーム

1. 書誌的事項

事件	「ダウクス属植物の育種方法、およびダウクス属植物」（査定不服審判） 平成28年6月20日審決（不服2014-10863）
出典	審決公報
出願番号	特願2009-163308号（特開2011-015648号公報）
分類	A01H 1/02
結論	原査定取消
関連条文	第36条6項2号
合議体	田村明照審判長、長井啓子審判官、山崎利直審判官

2. 事案の概要

（1）本願発明の概要

交配、自殖、選抜を繰り返すことで、栽培中、根部の肩部分が地上に露出しても、該露出部分が着色し難いダウクス属植物を得る。

（2）特許請求の範囲（本願発明）

【請求項4】受託番号FERM P-21824で特定されるダウクス属植物と、これとは異なるダウクス属植物である黒田五寸との交配によって得られる、栽培中、根部の肩部分が地上に露出しても、該露出部分が着色し難いダウクス属植物。

（3）手続の経緯

平成26年 3月 5日 : 拒絶査定

6月10日 : 拒絶査定不服審判の請求（不服2014-10863号）

平成27年 9月 3日 : 当審拒絶理由通知

平成28年 1月 5日 : 審判請求人による意見書・手続補正書の提出（上記「特許請求の範囲」を参照）

3. 判示事項に対応する審決・判決の抜粋

審決
第3 当審の判断

…請求項 4 について検討する。

…請求人は、植物交配種の遺伝子を解析することは膨大な時間と労力を要するうえ、たとえ解析したとしても、「栽培中、根部の肩部分が地上に露出しても、該露出部分が着色し難い」という特性には複数種類の遺伝子が関与していることが想定され、出願時において該遺伝子を特定することは困難を極めることであったから、請求項 4 記載の「ダウクス属植物」をその構造又は特性により直接特定することには不可能・非実際の事情が存在する旨主張する。

上記主張について検討するに、植物の交配育種の技術分野においては、親系統を交配して得た後代の中から選抜された特定の性質を示す個体をさらに交配し、当該性質を遺伝的に固定するのが常套手段であるところ、当該性質の基になる遺伝子を特定するには、多数の交配種それぞれの遺伝子を解析するという、膨大な時間及び労力が必要であると認められる。そのうえ、植物の特性には複数種類の遺伝子が関与していることが通常であり、本願発明のように、親系統の両方が所定の性質を有していない場合にはなおさら複数遺伝子間の複雑な相互関係が想定され、その解析には大きな困難性が予測される。よって、請求人が主張する上記事情は、出願時において物の構造を解析することが技術的に不可能であった場合に該当し、最判平成 27 年 6 月 5 日 平成 24 年（受）第 1204 号および同 2658 号に判示された「不可能・非実際の事情」が存在すると認められ、請求項 4 に係る発明は特許法第 36 条第 6 項第 2 号にいう「発明が明確であること」という要件に適合するといえる。

(24)-9

審査基準の 該当箇所	第II部第2章第3節
裁判例 分類	24:明確性要件について
キーワード	プロダクト・バイ・プロセス・クレーム

1. 書誌的事項

事件	「二重脛形成用テープまたは糸及びその製造方法」（無効審判） 知財高判平成28年9月20日（平成27年（行ケ）第10242号）
出典	裁判所ウェブサイト
出願番号	特願2001-160951号（特開2002-177316号公報）
分類	A61F 9/00
結論	棄却
関連条文	第36条6項2号
合議体	知財高裁第3部 鶴岡稔彦裁判長、杉浦正樹裁判官、寺田利彦裁判官

2. 事案の概要

（1）本願発明の概要

本願発明は、弾性的に伸縮し、あるいは、延伸可能でその延伸後に弾性的な伸縮性を有する細いテープ状部材に粘着剤を塗着し、端部に指先で把持するための把持部を設けることにより構成する二重脛形成用テープを提供するものである。両端を把持して引っ張った状態で、脛におけるひだを形成したい位置に押し当て、粘着剤によりテープ状部材をそこに貼り付け、そのまま両端の把持部を離すことにより、引っ張った状態にあるテープ状部材が弾性的に縮むとき、それが脛にくい込んだ状態になって、簡易で容易、安全にきれいな二重脛のひだが形成される。

（2）特許請求の範囲（本願発明）

【請求項1】 延伸可能でその延伸後にも弾性的な伸縮性を有する合成樹脂により形成した細いテープ状部材に、粘着剤を塗着することにより構成した、ことを特徴とする二重脛形成用テープ。

（3）手続の経緯

平成14年 2月 8日 : 特許権の設定登録（上記「特許請求の範囲」を参照）
平成27年 4月 1日 : 原告による特許無効審判の請求（無効2015-800103号）
平成27年11月 4日 : 「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決

3. 判示事項に対応する審決・判決の抜粋

審決（判決より抜粋）

本件発明 1 には、「塗着する」なる特定事項が存在するが、本件発明 1 は「テープ状部材」に「粘着剤」が「塗着」された状態のものであれば二重脛を形成し得、「塗着する」という「動作」が二重脛の形成に技術的意義を有するものではない。そうすると、本件発明 1 は「プロダクト・バイ・プロセス・クレーム」に当たらない。	
判決	
原告の主張 本件発明 1 に係る「…細いテープ状部材に、粘着剤を塗着する」との記載は、「塗着する」という動作を伴う経時的な要素を記載しているものであるから、プロダクト・バイ・プロセス・クレームに該当するところ、本件発明 1 については、「出願時において当該物をその構造又は特性により直接特定することが不可能であるか、又はおよそ实际的でないという事情が存在する」ことはない。そうすると、最高裁判所第二小法廷平成 27 年 6 月 5 日判決（民集 69 巻 4 号 700 頁）によれば、本件発明 1 は、「発明が明確であること」との要件に適合しない。	被告の主張 物の発明としての本件発明 1 がプロダクト・バイ・プロセス・クレームか否かを判断するに当たっても、同様に、技術常識とともに本件明細書の発明の詳細な説明及び図面の記載等を考慮することによって、本件発明 1 が実質的に製造方法で特定されているものか否かを判断すべきであるところ、本件発明 1 における「テープ状部材に粘着剤を塗着することにより構成した」という特定事項の意味を素直に理解すれば、当業者にとって、当該特定事項は本件発明 1 を実質的に製造方法で特定するものではなく、「テープ状部材」に「粘着剤」が「塗着」された状態を特定するものであることは明らかである。
裁判所の判断 物の発明についての特許に係る特許請求の範囲にその物の製造方法が記載されている場合（いわゆるプロダクト・バイ・プロセス・クレームの場合）において、当該特許請求の範囲の記載が法 36 条 6 項 2 号にいう「発明が明確であること」という要件に適合するといえるのは、出願時において当該物をその構造又は特性により直接特定することが不可能であるか、又はおよそ实际的でないという事情が存在するときに限られると解される（最高裁判所第二小法廷平成 27 年 6 月 5 日判決・民集 69 巻 4 号 700 頁）ところ、本件発明 1 に係る上記記載は、これを形式的に見ると、確かに経時的な要素を記載するものということもでき、プロダクト・バイ・プロセス・クレームに該当すると見る余地もないではない。 しかし、<u>プロダクト・バイ・プロセス・クレームが発明の明確性との関係で問題とされるのは、物の発明についての特許に係る特許請求の範囲にその物の製造方法が記載されているあらゆる場合に、その特許権の効力が当該製造方法により製造された物と構造、特性等が同一である物に及ぶものとして特許発明の技術的範囲を確定するとするならば、その製造方法が当該物のどのような構造又は特性を表しているのかが不明であることなどから、第三者の利益が不当に害されることが生じかねないことによるところ、特許請求の範囲の記載を形式的に見ると経時的であることから物の製造方法の記載があるといい得るとしても、当該製造方法による物の構造又は特性等が明細書の記載及び技術常識を加えて判断すれば一義的に明らかである場合には、上記問題は生じないといつてよい。そうすると、このような場合は、法 36 条 6 項 2 号との関係で問題とすべきプロダクト・バイ・プロセス・クレーム</u>	

ムと見る必要はないと思われる。

ここで、本件明細書の記載を参酌すると、本件明細書には「二重脛形成用テープは、図 2 に示すように、弾性的に伸縮する X 方向に任意長のシート状部材 1 1 の表裏前面に粘着剤 1 2 を塗着…し、これを多数の切断面 L に沿って細片状に切断することにより、極めて容易に製造することができる。」

（甲 1 の段落【0 0 1 3】）という態様，すなわち，粘着剤を塗着した後，細いテープ状部材を形成する態様を含めて「図 1 及び図 2 に示す実施例では，弾性的に伸縮する細いテープ状部材の表裏両面に粘着剤 2 を塗着している」（同段落【0 0 1 4】）と記載されている。また，本件発明 1 は，「テープ状部材の形成」と「粘着剤の塗着」の先後関係に関わらず，テープ状部材に粘着剤が塗着された状態のものであれば二重脛を形成し得ること，すなわちその作用効果を奏し得ることは明らかである。

そうすると，本件発明 1 の「…細いテープ状部材に，粘着剤を塗着する」との記載は，細いテープ状部材に形成した後に粘着剤を塗着するという経時的要素を表現したものではなく，単にテープ状部材に粘着剤が塗着された状態を示すことにより構造又は特性を特定しているにすぎないものと理解するのが相当であり，物の製造方法の記載には当たらないというべきである。

したがって，本件発明 1 は，法 3 6 条 6 項 2 号との関係で問題とされるべきプロダクト・バイ・プロセス・クレームには当たらない。

(24)-10

審査基準の 該当箇所	第II部第2章第3節
裁判例 分類	24:明確性要件について
キーワード	プロダクト・バイ・プロセス・クレーム

1. 書誌的事項

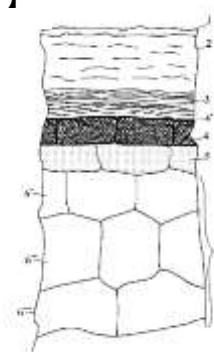
事件	「旨み成分と栄養成分を保持した無洗米」(無効審判) 知財高判平成29年12月21日(平成29年(行ケ)第10083号)
出典	裁判所ウェブサイト
出願番号	特願2005-093152号(特開2006-271229号公報)
分類	A23L 1/10
結論	認容
関連条文	第36条6項2号
合議体	知財高裁第4部 高部眞規子裁判長、山門優裁判官、片瀬亮裁判官

2. 事案の概要

(1) 本願発明の概要

本願発明は、玄米粒において、(a)表層部から糊粉細胞層までが除去され亜糊粉細胞層が米粒の表面に露出しており、(b)米粒の50%以上に「胚芽の表面部を削りとられた胚芽」又は「胚盤」が残っており、(c)糊粉細胞層の中の糊粉顆粒が米肌に貼り付けられた状態で米粒の表面に付着している「肌ヌカ」のみが分離除去されてなることを特徴とする、旨み成分と栄養成分を保持した無洗米の発明である。

【図1】



(2) 特許請求の範囲(訂正後)(本件発明)

【請求項1】外から順に、表皮(1)、果皮(2)、種皮(3)、糊粉細胞層(4)と、澱粉を含まず食味上もよくない黄茶色の物質の層により表層部が構成され、該表層部の内側は、前記糊粉細胞層(4)に接して、一段深層に位置する薄黄色の一層の亜糊粉細胞層(5)と、該亜糊粉細胞層(5)の更に深層の、純白色の澱粉細胞層(6)により構成された玄米粒において、

前記玄米粒を構成する糊粉細胞層(4)と亜糊粉細胞層(5)と澱粉細胞層(6)の中で、摩擦式精米機により搗精され、表層部から糊粉細胞層(4)までが除去された、該一層の、マルトオリゴ糖類や食物繊維や蛋白質を含有する亜糊粉細胞層(5)が米粒の表面に露出しており、且つ米粒の50%以上に『胚芽(7)の表面部を削りとられた胚芽(8)』または『舌触りの良くない胚芽(7)の表層部や突出部が削り取られた基底部である胚盤(9)』が残っており、

更に無洗米機(21)にて、前記糊粉細胞層(4)の細胞壁(4')が破られ、その中の糊粉顆粒が

米肌に貼り付けられた状態で米粒の表面に付着している『肌ヌカ』のみが分離除去されてなることを特徴とする旨み成分と栄養成分を保持した無洗米。

(3) 手続の経緯

平成23年 3月25日 : 特許権の設定登録

平成27年 9月 4日 : 原告による特許無効審判の請求 (無効2015-800173号)

被告による訂正請求

平成29年 3月24日 : 訂正を認容、請求項1に係る発明について、特許を無効とする旨の審決

3. 判示事項に対応する審決・判決の抜粋

審決 (判決より抜粋)	
本件発明は、明確ではなく、その特許請求の範囲の記載は、特許法36条6項2号に規定する要件 (以下「明確性要件」という。) を満たさないから、本件発明に係る特許は無効にすべきである…。	
判決	
原告の主張 仮に、本件訂正後の特許請求の範囲請求項1の「摩擦式精米機により搗精され」及び「無洗米機(21)にて」という記載が物の製造方法の記載であるとする本件審決の認定に誤りがないとしても、以下のとおり、本件発明は、明確性要件を充足する。 …(2) …本件発明に係る無洗米は、「胚盤9や亜糊粉細胞層5には米粒の栄養成分及び旨み成分を多く含有しているのであるから、これを可及的に残すと共に、食味にマイナス作用を与える糊粉細胞層4やそれより表層の物質、いわゆる糠層成分や、胚芽7の表面部を可能なかぎり除去」(【0023】) したもの、すなわち、「むら剥離を無くすと共に、可能なかぎり高栄養・良食味の亜糊粉細胞層5と胚盤9か、または、口当たりの悪い胚芽7の表面部を除去した胚芽8を残るように」し、「亜糊粉細胞層5が表面に露出し」(【0028】)、「亜糊粉細胞層5は除去されず、肌ヌカが除去され…全米粒のうち、胚盤9または表面部が除去された胚芽8が残存した米粒の合計数が50%以上を占めている」(【0041】) 無洗米であると認められる。	被告の主張 本件訂正後の特許請求の範囲請求項1は、玄米粒、搗精処理された精白米、無洗米処理された無洗米と、明らかに時の経過を伴う製造プロセスを含んだ記載によって無洗米を特定しており、いわゆるプロダクト・バイ・プロセス・クレームとなっている。 また、<u>「無洗米」という物の発明としての権利取得を希望するのであれば、無洗米機により洗米処理された後の、「無洗米の現在ある構造(構成)」のみの記載により、発明を特定しなければならないところ、上記請求項においては、無洗米機による洗米プロセスを経た後の、本来最も長く正確に記載すべき無洗米の構成は、ほとんど記載されておらず、無洗米の発明としての特定に失敗している。</u> したがって、本件発明は、明確性要件を満たしていない。

そうすると、<u>本件発明に係る無洗米の構造、特性が、「一層の亜糊粉細胞層が米粒の表面に露出した状態、米粒の50%以上に『胚芽の表面部を削りとられた胚芽』又は『舌触りの良くない胚芽の表層部や突出部が削り取られた基底部である胚盤』が残った状態、糊粉細胞層の細胞壁が破られ、その中の糊粉顆粒が米肌に貼り付けられた状態で米粒の表面に付着している『肌ヌカ』のみを分離除去した状態」であることは明確であるから、本件訂正後の特許請求の範囲請求項1の記載は、権利範囲についての予測可能性を奪うものではなく、第三者の利益が不当に害されるものでもない。</u> したがって、本件審決が本件発明は明確性要件を満たさないと判断したことは、誤りである。	
裁判所の判断 2 取消事由（明確性要件に係る判断の誤り）について …(2) 本件発明について …ウ 製造方法の記載の有無 …特許請求の範囲の記載及び本件明細書の記載によれば、請求項1は全体として、物の発明である「無洗米」を特定する事項の一部に製造方法が記載されているといえることができる。 … (3) 本件発明の明確性 ア 物の発明についての特許に係る特許請求の範囲にその物の製造方法が記載されている場合（いわゆるプロダクト・バイ・プロセス・クレームの場合）において、当該特許請求の範囲の記載が特許法36条6項2号にいう「発明が明確であること」という要件に適合するといえるのは、出願時において当該物をその構造又は特性により直接特定することが不可能であるか、又はおよそ実質的でないという事情が存在するときに限られる（最高裁平成24年（受）第1204号同27年6月5日第二小法廷判決・民集69巻4号700頁参照）。… イ 他方、前記最高裁判決が、物の発明についての特許に係る特許請求の範囲にその物の製造方法が記載されている場合において、当該特許請求の範囲の記載が明確性要件に適合するといえるのは、出願時において当該物をその構造又は特性により直接特定することが不可能であるか、又はおよそ実質的でないという事情が存在するときに限られると判示した趣旨は、特許請求の範囲にその物の製造方法が記載されている場合の技術的範囲は、当該製造方法により製造された物と構造、特性等が同一である物として確定されるが、そのような特許請求の範囲の記載は、一般的には、当該製造方法が当該物のどのような構造又は特性を表しているのかが不明であり、権利範囲についての予測可能性を奪う結果となることから、これを無制約に許すのではなく、前記事情が存するときに限って認めるとし	

た点にある。そうすると、特許請求の範囲に物の製造方法が記載されている場合であっても、上記一般的な場合と異なり、当該製造方法が当該物のどのような構造又は特性を表しているのかが、特許請求の範囲、明細書、図面の記載や技術常識から一義的に明らかな場合には、第三者の利益が不当に害されることはないから、明確性要件違反には当たらない。

ウ そこで検討するに、本件訂正後の特許請求の範囲請求項 1 の記載は、…本件発明は、玄米粒において、(a)表層部から糊粉細胞層までが除去され亜糊粉細胞層が米粒の表面に露出しており、(b)米粒の 50%以上に「胚芽の表面部を削りとられた胚芽」又は「胚盤」が残っており、(c)糊粉細胞層の中の糊粉顆粒が米肌に貼り付けられた状態で米粒の表面に付着している「肌ヌカ」のみが分離除去されてなることを特徴とする、旨み成分と栄養成分を保持した無洗米の発明であることが記載されている。

エ…本件明細書には、…運転条件（搗精の条件）が調整された摩擦式精米装置を適用することによって、本件発明に係る無洗米の前段階である、前記ウ(a)(b)の米を製造することが可能であること…型式（無洗米とする方式）が特定され運転条件が調整された無洗米機を適用することにより、上記無洗米の前段階である米から、前記ウ(c)の本件発明に係る無洗米を製造することが可能であること…が記載されている。

他方、本件明細書には、本件発明に係る無洗米の前段階である前記ウ(a)(b)の米を製造するために摩擦式精米機により搗精し、かかる米から前記ウ(c)の本件発明に係る無洗米を製造するために無洗米機を用いるということのほか、摩擦式精米機により搗精される米が前記ウ(a)(b)以外の構造又は特性を有することや、かかる米を無洗米機により無洗米としたものが、前記ウ(c)以外の構造又は特性を有することをうかがわせる記載は存在しない。

オ 以上のような特許請求の範囲及び本件明細書の記載によれば、本件訂正後の特許請求の範囲請求項 1 の「摩擦式精米機により搗精され」という記載は、本件発明に係る無洗米の前段階である前記ウ(a)(b)の構造又は特性を有する精白米を製造する際に摩擦式精米機を用いることを意味するものであり、「無洗米機（21）にて」という記載は、上記精白米から前記ウ(c)の構造又は特性を有する無洗米を製造する際に無洗米機を用いることを意味するものであって、前記ウ(a)ないし(c)のほか、本件発明に係る無洗米の構造又は特性を表すものではないと解するのが相当である。そして、本件発明に係る無洗米とは、…といえる。

そうすると、請求項 1 に「摩擦式精米機により搗精され」及び「無洗米機（21）にて」という製造方法が記載されているとしても、本件発明に係る無洗米のどのような構造又は特性を表しているのかは、特許請求の範囲及び本件明細書の記載から一義的に明らかである。よって、請求項 1 の上記記載が明確性要件に違反するということはできない。