

特許法上の諸論点と、「課題」の一気通貫

(サポート要件・進歩性判断における「課題」を中心として)

弁護士・弁理士 高石 秀樹

目次

I. 概要

II. 特許法上の諸論点における、発明の「課題」

1. 進歩性（特許法 29 条 2 項）★
2. 拡大先願（特許法 29 条の 2）
3. サポート要件（特許法 36 条 6 項 1 号）★★★
4. 実施可能要件（特許法 36 条 4 項 1 号）
5. 明確性要件（特許法 36 条 6 項 2 号）
6. 委任省令違反（特許法施行規則 24 条の 2）
7. 補正・訂正・分割要件（新規事項追加）
8. 実質的変更（特許法 126 条 6 項）
9. 発明者の確定（特許権移転登録手続請求，冒認）
10. 文言充足
11. 均等論（第 1 要件）
12. 多機能型間接侵害（特許法 101 条 2 号，5 号）
13. 発明の「課題」に関する，各論点同士の関係

III. サポート要件に関する近時の裁判例の動向

1. 特許庁の審査基準
2. 歴史的な重要裁判例
3. 発明の「課題」を下位概念として，具体的に（高い程度で）認定するか否かという視点
 - 3-1. 平成 27 年末以前の裁判例について
 - 3-2. 平成 27 年末から平成 29 年末にかけての厳格判断の 2 年間
 - 3-3. 平成 29 年末（ピリミジン大合議判決の半年前）以降の緩和された新傾向
4. クレーム文言の全範囲で「課題」を解決できる必要性という視点
 - 4-1. 平成 27 年末以前の裁判例について
 - 4-2. 平成 27 年末から平成 29 年末にかけての厳格判断の 2 年間
 - 4-3. 平成 29 年末から平成 30 年 4 月のピリミジン大合議判決，その後の新傾向
5. 発明の「課題」（・効果）のクレームアップ
6. 数値範囲の上限・下限が規定されていないクレーム

IV. 知財高判（大合議）平成 28 年（行ケ）第 10182 号他「ピリミジン誘導体」事件の理解

1. サポート要件における「課題」と，進歩性における「課題」との関係
2. ピリミジン大合議判決の判旨
3. 小括
4. （知財高判平成 29 年（行ケ）第 10129 号「ライスミルク」事件の理解，実務上の指針）

V. 考察～（サポート要件と発明の「課題」を巡る出願・主張方針，他の諸論点も踏まえて）

I. 概要

特許法上の諸論点においては，何れも発明の「課題」が重要な考慮要素であるところ，特許権者にとって発明の課題を上位概念で（抽象的に，低い程度で）捉えることが有利であるか，下位概念で（具体的に，高

い程度で) 捉えることが有利であるかは、論点毎に異なる。そこで、最初にⅡ項において、特許法上の各論点における発明の「課題」の位置付けを検討する。

次に、最近10年間の裁判例を俯瞰すると、特にサポート要件の判断が揺れており、その理由は、発明の課題を下位概念で(具体的に、高い程度で)認定してサポート要件×という裁判例が多かった時期があった。そこで、Ⅲ項においては、サポート要件に関する裁判例を検討し、傾向を考察する。

また、知財高判(大合議)平成28年(行ケ)第10182号,第10184号「ピリミジン誘導体」事件が、サポート要件を判断する際の発明の「課題」と、進歩性を判断する際の発明の「課題」との関係について言及しており、サポート要件についての裁判所における判断傾向が変化した契機となったと目されることから、Ⅳ項において考察する。

上記を踏まえて、Ⅴ項において、特許実務家としての出願・主張方針を考察する。

Ⅱ. 特許法上の諸論点における、発明の「課題」

1. 進歩性(特許法29条2項)★

平成20年頃から、進歩性判断において、本件発明と引用発明との課題の相違が組合せの動機付けを否定する要素として重視される傾向にあり、発明の「課題」を具体的に認定する裁判例が多く見られる⁽¹⁾。

発明を“構成”と捉えれば、主引例と副引例とが共通の課題を有していれば、当該課題が本件発明の課題と無関係であっても、最終的に発明の“構成”に容易に想到できれば進歩性欠如と結論されるため、(主引例及び副引例の課題の異同は進歩性判断に影響するが、)本件発明と主引例(又は副引例)との課題の異同は進歩性判断に影響しないはずである。

これに対し、近時の裁判所の考え方は、発明は“技術的思想”(=課題及び課題解決原理)であり、引用例から本件発明である“技術的思想”に想到できるか否かの判断において、本件発明の課題を解決できるかが問題とされるというものである。それ故に、本件発明と主引例(又は副引例)との課題の異同は、進歩性判断に影響するという裁判例が主流である。

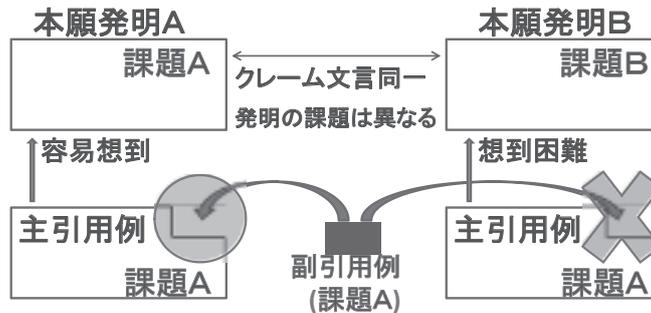
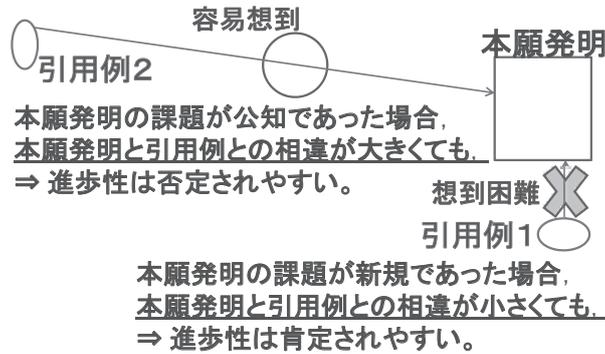
例えば、知財高判平成28年(行ケ)第10079号「タイヤ」事件は、「本願発明は、使用初期においても、タイヤの氷上性能を発揮できるように、弾性率の低い表面ゴム層を配置するのに対し、引用発明は、容易に皮むきを行って表面層を除去することによって、速やかに本体層が所定の性能を発揮することができるようにしたものである。したがって、使用初期においても性能を発揮できるようにするための具体的な課題が異なり、表面層に関する技術的思想は相反する…」として、進歩性を認めた。

このことを模式的に図示すれば、以下のとおりである。すなわち、従来技術が本願発明と近くても(相違点が小さくても)、課題が新規であることにより「異質な効果」が認められると、進歩性が肯定され易い⁽²⁾。

-
- (1) 本件発明の課題を具体的に認定して、主引例の課題との相違を理由に進歩性を認めた裁判例
- ・知財高判平成20年12月25日平成20年(行ケ)第10130号「レーダ」事件
 - ・知財高判平成21年1月28日平成20年(行ケ)第10096号「回路用接続部材」事件
 - ・知財高判平成22年5月27日平成21年(行ケ)第10361号「耐油汚れの評価方法」事件
 - ・知財高判平成23年11月30日平成23年(行ケ)第10018号「うっ血性心不全の治療へのカルバゾール化合物の利用」事件
 - ・知財高判平成25年3月21日平成24年(行ケ)第10262号「ガラス溶融物を形成する方法」事件
 - ・知財高判平成25年3月6日平成24年(行ケ)第10278号「換気扇フィルター及びその製造方法」事件
 - ・知財高判平成25年4月10日平成24年(行ケ)第10328号「臭気中和化および液体吸収性廃棄物袋」事件
 - ・知財高判平成26年7月17日平成25年(行ケ)第10242号「照明装置」事件
 - ・知財高判平成27年12月10日平成27年(行ケ)第10059号「農産物の選別装置」事件
 - ・知財高判平成28年11月16日平成28年(行ケ)第10079号「タイヤ」事件
 - ・知財高判平成29年2月7日平成28年(行ケ)第10068号「空気入りタイヤ」事件、その他、裁判例多数
- (2) 拙稿別冊パテント15号「進歩性判断における『異質な効果』の意義」(日本弁理士会中央知的財産研究所, 2016)、拙稿別冊パテント13号「発明の詳細な説明において、実施例と別に一般論として『効果』等を具体的・詳細に記載することの功罪」(日本弁理士会中央知的財産研究所, 2014)

逆に、従来技術が本願発明と遠くても（相違点が大きくても）、課題が公知であると進歩性が否定されやすい。これを山登りに例えるならば、麓から山道を登るよりも9合目から崖を登る方が難しいのである。このように、発明の構成で同じであっても（クレーム文言が同一であっても）、「課題」の書き方を工夫する余地があることから、実施例のデータを、出願前に新たな視点から再検討する姿勢が必要かもしれない。

以上を纏めると、発明の「課題」が上位概念で抽象的に（低い程度で）認定されれば進歩性×の方向性であり、逆に、発明の「課題」が下位概念で具体的に（高い程度で）認定されれば進歩性○の方向性である。（後述するサポート要件とは、反対の方向性になる。）



2. 拡大先願（特許法 29 条の 2）

本件発明が先願発明と同一である場合のみならず、実質同一である場合（周知・慣用技術の付加・転換に過ぎない場合）も、拡大先願違反となる⁽³⁾。

ここで、“周知・慣用技術の付加・転換”にあたるか否かは、単に構成が微差であるとか、構成自体が周知であるかのみでは決まらず、相違点が本件発明の課題と関係があるか否かが重要な考慮要素である。

このように、本件発明の“構成”及び先願発明の“構成”を前提としても、両発明の「課題」の共通性があるか否かによって拡大先願違反となるか否かの結論が変わり得ることは、進歩性判断と同様である。

例えば、以下のような裁判例がある。

・ 知財高判平成 27 年（行ケ）第 10028 号「照明装置」事件

「光源と拡散板の距離を長くすることにより、光の均一性を高めることができるが…先願発明は、レンズ及び拡散板により既に光の均一化を図っているから、光源から拡散板までの距離を光源間の距離より大きくすることによって光の均一化を図ろうとする課題がない。…先願発明に…相違点に係る本件発明の構成を付加する必要がない。」

・ 知財高判平成 24 年（行ケ）第 10433 号「太陽電池用平角導体」事件

「…本願発明は、…セルの反りを減少させるものである。これに対し、先願基礎発明は、…半導体基板にクラッ

(3) 拙稿「特許 Vol.72 No.1「拡大先願に関する裁判例の傾向分析」(日本弁理士会, 2019)」

クが発生するのを防止するというものである。そうすると、…両発明の課題が同一であるということはできない。」

3. サポート要件（特許法 36 条 6 項 1 号）★★★

サポート要件の判断基準は「特許請求の範囲の記載が、明細書のサポート要件に適合するか否かは、特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載とを対比し、特許請求の範囲に記載された発明が、発明の詳細な説明に記載された発明で、発明の詳細な説明の記載により当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲内のものであるか否か、また、その記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否かを検討して判断すべきものである…。」（知財高判（大合議）平成 17 年（行ケ）第 10042 号「偏光フィルムの製造法」事件、知財高判平成 23 年（行ケ）第 10146 号、第 10147 号「ピオグリタゾン」事件、等）とされている。

この点、特許法 36 条 6 項 1 号の条文は上記規範の前半（「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」と合致するから、後半（下線部）は条文の文言を超えた内容である。もっとも、この内容は委任省令（特許法施行規則 24 条の 2）と合致するから、記載要件全体としては、必ずしも不合理な規範とは言えず、条文操作の問題であろう。

この点について、知財高判平成 31 年 4 月 12 日平成 30 年（行ケ）第 10117 号「脂質含有組成物」事件は、「本件審決は、…本願発明が、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について、何ら検討することなく、選択関係にある特定事項 E ないし H のうち特定事項 G…が、本願明細書の発明の詳細な説明には記載されていないことの一事をもって、サポート要件に適合しないとした本件審決は、誤りである。」としている。

かかる規範によれば、発明の「課題」を上位概念で抽象的に（低い程度で）認定すればサポート要件○の方向性であり、逆に、発明の「課題」を下位概念で具体的に（高い程度で）認定すればサポート要件×の方向性である。（前述した進歩性判断とは、反対の方向性である。）

サポート要件と発明の「課題」との関係は最重要検討事項であるため、発明の「課題」の認定方法を含めて、本稿Ⅲ項において詳述する。

サポート要件における「課題」の認定は、結論に影響大!!

- ・「課題」を上位概念で、抽象的に認定 ⇒ サポート要件○の方向性
- ・「課題」を下位概念で、具体的に認定 ⇒ サポート要件×の方向性

進歩性においても、「課題」の認定は、結論に影響大!!

- ・「課題」を上位概念で、抽象的に認定 ⇒ 進歩性×の方向性
- ・「課題」を下位概念で、具体的に認定 ⇒ 進歩性○の方向性
（本件発明と引用発明との「課題」の相違が、組合せの容易性に影響する。）

4. 実施可能要件（特許法 36 条 4 項 1 号）

古くは、実施可能要件とサポート要件とが表裏一体であると明言した裁判例も見られたが（知財高判平成 17 年（行ケ）第 10013 号「体重モジュレーター、対応する核酸およびタンパク質」事件）、近時は、実施可能要件とサポート要件とを区別して、「実施可能要件を充足するか否かは、当業者が…過度の試行錯誤を要することなく、その物を生産し、かつ、使用することができる程度の記載があるか否かの問題である。他方、サポート要件は…当業者が本件発明の課題を解決できると認識し得るか否かの問題であり、実施可能要件とは異なる。」として、両要件を区別する裁判例が多数である（知財高判平成 27 年（行ケ）第 10249 号「新規な葉酸代謝拮抗薬の組み合わせ療法」事件）。

このように、裁判例は必ずしも統一はされていないが、実施可能要件においても発明の「課題」を解決できるように「その物を生産し、かつ、使用することができる」程度の記載があるか否かを問題とする裁判例も多く、そのような考え方に立てば、サポート要件と同様に、発明の「課題」をどのように認定するかが重要な前提問題となる。以下に、幾つかの裁判例を示す。

・ 知財高判平成 27 年（行ケ）第 10148 号「分散型プレディケート予測…システム」事件

「発明の詳細な説明は、…という処理を行うことにより…という作用効果を奏するコンピューティングシステムを製造し、使用することができる程度に記載されていない…。」

・ 知財高判平成 20 年（行ケ）第 10199 号「組ブロック具」事件

「原告は…経験則ないし技術常識に基づいて、本願発明の構成から、本願発明に係る具体的な種々の組ブロック具を創作できると主張する。しかし、…発明の詳細な説明は、本願発明における課題解決手段を基礎付ける具体的な構成を決定するための指針を何ら記載していない以上、当業者は、これを具体化するに際して、独自の創作を強いられることになるのであって、実施可能要件を充足するという事はできない。」

・ (参考) サポート要件○、実施可能要件×の裁判例 ～ 知財高判平成 22 年（行ケ）第 10153 号「接着剤」事件

＜理由＞ GPC 測定に用いられたカラム及び溶媒が特定されておらず、それらにより測定結果が異なり、明細書の記載から、当業者が一般的な通常の測定条件によって測定されたものと理解できない。

5. 明確性要件（特許法 36 条 6 項 2 号）

例えば、知財高判平成 21 年（行ケ）第 10434 号「伸縮性トップシートを有する吸収性物品」事件は、実施可能要件は単に発明を実施（物の製造、方法の使用）できるだけでは足りないという理解を前提に、明確性要件を判断するときに、特許請求の範囲の記載に発明の技術的意味が示されている必要があるとすれば、実施可能要件と明確性要件とが重複することを指摘して、特許請求の範囲に技術的意味が示されている必要はないと判示して、明確性要件と実施可能要件とを区別した。

同判決と同様に明確性要件と実施可能要件と区別した裁判例としては、「（サポート要件及び実施可能要件違反ではあるが、）特許請求の範囲の記載は、明確であり、篩分け中に新たな微粉が発生するとしても、本件発明の技術的範囲に属するかどうかを判別できないということはない」（知財高判平成 29 年（行ケ）第 10029 号「…ケン化物ペレット群」事件）、「発明の解決課題及びその解決手段、その他当業者が発明の技術上の意義を理解するために必要な事項（…）は、特許法 36 条 4 項の実施可能要件の適合性において考慮されるべきものであって、発明の明確性要件の問題ではない」（知財高判平成 25 年（行ケ）第 10063 号「コークス炉炭化室の診断方法」事件）、「法 36 条 6 項 2 号の趣旨は…発明が明確であることを要件とすることに尽きるのであって、発明に係る機能や作用効果を左右する…全てを記載することを要件としているわけではない」（知財高判平成 26 年（行ケ）第 10254 号「青果物用包装袋」事件）等があり、何れの裁判例も、明確性要件を満たすと判断している。

他方、明確性要件と実施可能要件とを重複して捉えて、作用効果を奏しない構成が含まれていることを理由に、明確性要件違反とした裁判例もある（知財高判平成 22 年（行ケ）第 10331 号「マッサージ機」事件等）。

以上のように、明確性要件と実施可能要件との関係は必ずしも裁判例が統一していないが、明確性要件においても発明の「課題」を解決できるように明確に記載されているか否かを問題とする裁判例も多く、そのような考え方に立てば、サポート要件と同様に、発明の「課題」をどのように認定するかが重要な前提問題となる。以下に、幾つかの裁判例を示す。

・ 知財高判平成 19 年（行ケ）第 10403 号「着脱式デバイス」事件

⇒明確性要件は、「発明の技術的課題を解決するために必要な事項が請求項に記載されているか」否かによ

り判断される。

・ 知財高判平成 21 年（行ケ）第 10329 号「溶剤等の攪拌・脱泡方法」事件

⇒明確性要件は、「課題を達成するための構成が不明瞭となるもの」であるか否かにより判断される。

・ 知財高判平成 23 年（行ケ）第 10097 号「フェイス・ボウ」事件

⇒明確性要件は「課題を解決するための手段が…記載されて」いるか否かにより判断される。

6. 委任省令違反（特許法施行規則 24 条の 2）

・ 知財高判平成 29 年（行ケ）第 10029 号「…ケン化物ペレット群…」事件は、「ロングラン成形により発生するゲルと区別できるかどうかは、明らかでないというほかない。…そうすると、本件発明における『EVOH 層の界面での乱れに起因するゲル』の意義は明らかでないというほかなく、本件特許出願時の技術常識を考慮しても、『成形物に熔融成形したときに EVOH 層の界面での乱れに起因するゲルの発生がなく、良好な成形物が得られ』るといふ本件発明の課題は、理解できない…。したがって、本件明細書の記載には、本件発明の課題について、当業者が理解できるように記載されていないから、『特許法第三十六条第四項第一号の経済産業省令で定めるところによる記載は、発明が解決しようとする課題及びその解決手段その他の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発明の技術上の意義を理解するために必要な事項を記載することによりしなければならない。』と定める特許法施行規則 24 条の 2 の規定に適合するものではない。」と判示した。なお、同裁判例は、サポート要件も満たさないと判断した。

7. 補正・訂正・分割要件（新規事項追加）

(1) 知財高判（大合議）平成 18 年（行ケ）第 10563 号「ソルダーレジスト」事件は、補正・訂正・分割要件違反（新規事項追加）の判断基準として、「『明細書又は図面に記載した事項』とは、当業者によって、明細書又は図面のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項であり、補正が、このようにして導かれる技術的事項との関係において、新たな技術的事項を導入しないものであるときは、当該補正は、『明細書又は図面に記載した事項の範囲内において』するものということができる。」というメルクマールを判示した。

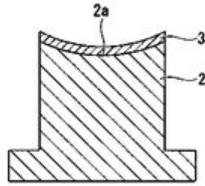
この「ソルダーレジスト」大合議判決が示したメルクマールは、審査基準及びその後の各裁判例によると、発明の課題との関係が重要であるとされている。（明細書における構成の開示のみに基づいて、決まるものではない。この点は、進歩性判断やサポート要件と同様である。）

特に実務上重要であるのは、特許査定後により広い発明を分割出願するために構成要件の一部を削除する場合、及び、補正／訂正により構成要件を追加するときに実施例等における具体的な開示のうち一部を捨象して上位概念化した構成要件を追加する場合である。

(2) この点、特許庁【審査基準】は、「『当初明細書等に記載した事項』との関係において新たな技術的事項を導入するものでなければ、その補正は許される。…例えば…削除する事項が発明による課題の解決には関係がなく、任意の付加的な事項であることが当初明細書等の記載から明らかである場合には、この補正により新たな技術上の意義が追加されない場合が多い。」と説明している。これによれば、同一の開示（実施例等）に基づいて補正・訂正・分割出願を行う場合であり、クレーム文言が同じであっても、本件発明の課題如何により、新規事項追加として許されないか否かが変わることになる。

特許庁【審査ハンドブック】の附属書 A の「事例 7: 上位概念化～クレーム文言を削除する補正【結論○】」は、補正前のクレーム「…凹面状の成形面…」を、補正後のクレーム「…~~凹面状~~の成形面…」と拡張して成形面が「凹面状の成形面」及び「凸面状の成形面」の両方を含むように拡張することが許されることの説明として、「本願の発明が解決しようとする課題は、光学素子用成型型の表面に被覆する被覆膜を改良することで、高温下での離型性や耐久性に優れた光学素子用成型型を提供することであって、光学素子用成型型の

成形面の形状は、このような課題の解決には直接関係しない。そのため、上記課題を解決する手段として、成形型の成形面の形状は必要不可欠な要素とはいえ、本願発明にとって任意の付加的な要素であって、新たな技術的事項を導入するものではない。」と説明している。

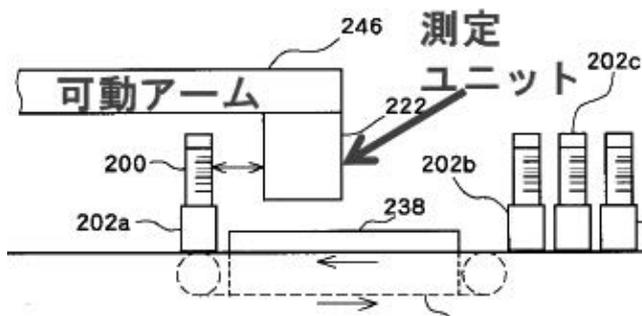


<特許庁【審査基準】の附属書 A：事例 7 の図面>

この論理は、補正の場面に限らず、特許査定後に更に広い特許を目指して分割出願する場合も同様であり、更に言えば、明細書中の図面の開示に基づいて補正／訂正する場面において、当該実施例の具体的な態様の一部を捨象して上位概念化した構成要件を追加する場合も同様である。すなわち、明細書中に上掲の図面が開示されていた場合に、当該図面に基づいて「…凹面状の成形面…」と補正／訂正することは発明の「課題」に関係なく許されるが、当該図面に基づいて「…~~凹面状~~の成形面…」と補正／訂正することは、成形面の形状が発明の「課題」と無関係であれば許されるが、関係していれば許されない。例えば、「特許庁【審査ハンドブック】の附属書 A の事例 7」と異なり、発明の「課題」が「成形面が凹面状であることにより水分を貯留する」という課題であったと想定すると、当然のことながら、当該図面に基づいて「…~~凹面状~~の成形面…」と補正／訂正することは許されない。このように、同じ実施例・図面であっても、発明の「課題」によって、補正／訂正／分割が許される範囲（実施例・図面からの上位概念化・抽象化の限界）は異なるから、補正・訂正・分割要件（新規事項追加）と発明の「課題」は極めて密接な関係にある。

(3) この点は、各裁判例においても同様であり、例えば、知財高判平成 26 年（行ケ）第 10087 号「ラック搬送装置」事件は、補正前のクレーム「(測定ユニットが) 懸下され」を、補正後のクレーム「(測定ユニットが) 保持され」と拡張して、測定ユニットが保持される態様が「懸下」に限定されないように拡張することが許されることの説明として、「本件明細書の記載を見た当業者であれば、可動アームに測定ユニットをどのように取り付けるかは本件発明における本質的な事項ではなく、測定ユニットは、その機能を発揮できるような態様で可動アームに保持されていれば十分であると理解するものであり、そして、本件特許の出願時における上記技術常識を考慮すれば、可動アームに測定ユニットを取り付ける態様を、『懸下』以外の『埋設』等の態様とすることについても、本件明細書から自明のものであったと認められる。…さらに、測定ユニットの『懸下』と『埋設』に関して、その作用効果において具体的な差異が生じるとしても、そのことは、本件明細書に記載された本件発明 7 の前記技術的意義とは 直接関係のないことであり、また、本件特許の出願時における前記技術常識を考慮すれば、本件訂正発明 2 が本件明細書に記載された事項から自明であるとの前記認定判断を左右するものではない。」と説明している。

同裁判例は、補正／訂正／分割事項が、発明の課題との関係で本質的（必要不可欠な要素）でない場合には、明細書中に明示的な記載がなくても補正／訂正／分割が認められ易いという裁判所の判断傾向を示した典型例であると考えられる。



<「ラック搬送装置」事件の説明図>

8. 実質的変更（特許法 126 条 6 項）

実質的変更（特許法 126 条 6 項）の判断基準として、「目的及び効果は…訂正で変更された」か否かにより判断されるというメルクマールが確立している⁽⁴⁾。

例えば、知財高判平成 29 年（行ケ）第 10032 号「導電性材料の製造方法」事件は、「…本件審決は、本件発明 10 は、値段が高い銀ナノ粒子を使用することなく導電性材料を得ることを目的とした発明であるのに対し、本件訂正発明 10 は、大量の酸素ガスや大量の還元性有機化合物の分解ガスを発生させることなく、導電性材料を得ることを目的とするものであり、…目的及び効果は…訂正で変更されたと認められるから…、実質上特許請求の範囲を変更するものであると判断した。しかし、…本件訂正発明 10 は…、訂正されたことにより、訂正前に比べて銀の粒子径がより大となっており、値段が高い銀ナノ粒子を使用することなく導電性材料を得るという目的及び効果について、より限定されたものとなっている。」と判示している。

その意味で、実質的変更についても、発明の課題との関係が重要である。（明細書における構成の開示、及び、訂正前後のクレーム同士の関係のみに基づいて、決まるものではない。このことは、進歩性判断やサポート要件と同様である。）

9. 発明者の確定（特許権移転登録手続請求，冒認）

発明者の確定においても、発明の課題は重要な考慮要素である。

例えば、大阪地判平成 28 年（ワ）第 8468 号「臀部拭き取り装置」事件は、「原告第 1 出願に係る発明と本件特許発明 1 とは、解決しようとしている抽象的な課題は共通していても、その課題の生ずる具体的な原因の捉え方が異なっており、そのために、具体的な課題の捉え方や、課題解決の方向性や主たる手段も異なることになったと認められる。…原告から被告代表者に対して便座昇降機を用いない臀部拭き取り装置を開発するという程度の抽象的な課題の示唆はあったのではないかと考えられるが、そのような抽象的な課題の示唆をただけでは原告が本件特許発明 1 の発明者であるとは認められないし、前記のような両者の課題解決の方向性の相違からすると、抽象的課題の示唆を超えて課題解決手段の着想までの教示があったとまで認めるのは困難である。」と判示して、特許権移転登録手続請求を認めなかった。

10. 文言充足

発明の技術的範囲を画するに際しても、発明の「課題」は必要な考慮要素である（特許法 70 条 2 項）。

例えば、平成 29 年（ネ）第 10092 号「…電力電子装置を冷却する装置」事件は、同事件における発明の課題は、控訴審において、「熱放散ブリッジの側で冷却すること」であると認定された。それにより、熱放散ブリッジ側の通路は長手方向全長である必要があるが、後部軸受けブリッジ側の通路は長手方向全長である必要はないとクレーム解釈され、イ号の後部軸受けブリッジ側通路は長手方向全長でなくても充足すると

(4) 拙稿「特許法 Vol.62 No.13 (86 頁)「特許請求の範囲の訂正における『実質的変更』の判断基準」(日本弁理士会, 2009)

判断され、特許権者の逆転勝ちとなった。

11. 均等論（第1要件）

知財高判（大合議）平成28年3月25日（平成27年（ネ）第10014号）「マキサカルシトール」事件は、「特許発明における本質的部分とは、当該特許発明の特許請求の範囲の記載のうち、従来技術に見られない特有の技術的思想を構成する特徴的部分である…。そして、上記本質的部分は、特許請求の範囲及び明細書の記載に基づいて、特許発明の課題及び解決手段…とその効果…を把握した上で、特許発明の特許請求の範囲の記載のうち、従来技術に見られない特有の技術的思想を構成する特徴的部分が何であるかを確定することによって認定されるべきである。」と判示して、①従来技術と比較して特許発明の貢献が大きいと評価される場合は、第1要件が認められやすいという方向性を示した。（この点については、ポールスプライン最高裁判例解説における「パイオニア発明」と同じ方向性である。また、ポールスプライン最高裁判決前の設楽元裁判官の論文も参考になる⁽⁵⁾。）

また、同判決は、「明細書に従来技術が解決できなかった課題として記載されているところが、出願時（又は優先権主張日…）の従来技術に照らして客観的に見て不十分な場合には、明細書に記載されていない従来技術も参酌して、当該特許発明の従来技術に見られない特有の技術的思想を構成する特徴的部分が認定されるべきである。そのような場合には、特許発明の本質的部分は、特許請求の範囲及び明細書の記載のみから認定される場合に比べ、より特許請求の範囲の記載に近接したものとなり、均等が認められる範囲がより狭いものとなると解される。」と判示して、②明細書中の課題の記載が客観的に不十分な場合には、明細書に記載されていない従来技術も参酌することを示した。（従前の裁判例も、均等論を否定する方向で明細書に記載されていない従来技術を参酌していたため、実務上のインパクトはないと思われる。）

12. 多機能型間接侵害（特許法101条2号、5号）

多機能型間接侵害は、「特許が物の発明についてされている場合において、その物の生産に用いる物（日本国内において広く一般に流通しているものを除く。）であつてその発明による課題の解決に不可欠なものにつき、その発明が特許発明であること及びその物がその発明の実施に用いられることを知りながら、業として、その生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為」（特許法101条2号）は特許権侵害と見做すものであるから、多機能型間接侵害の成否は、同じクレーム文言と同じ対象製品・方法であっても、発明の「課題」により変わり得る。

そうである以上、進歩性欠如・サポート要件違反等を理由とする無効の抗弁が争われる場面においては、特許権者としては、各論点における発明の「課題」の統一的主張が肝要である。

(5) 設楽隆一「米国の特許権侵害訴訟の実情と日本の均等論についての一考察」1715頁法曹時報第48巻第8号（1996）

「パイオニア発明の場合のように、技術の進歩及び社会に対する貢献度が大きであるのに、特許請求の範囲の記載の困難さにより、実質的に特許発明を利用する侵害態様のすべてを網羅することが困難な場合は、特許請求の範囲の記載を越えてこれを保護すべきとの要請も強くなる…。」

「特許法が保護しようとする発明の実質的価値は、従来技術では達成し得なかった技術的課題の解決を実現するための、従来技術に見られない特有の技術的思想に基づく解決手段を、具体的な構成をもって社会に開示した点にある。したがって、特許発明における本質的部分とは、当該特許発明の特許請求の範囲の記載のうち、従来技術に見られない特有の技術的思想を構成する特徴的部分である…。」

そして、上記本質的部分は、特許請求の範囲及び明細書の記載に基づいて、特許発明の課題及び解決手段…とその効果…を把握した上で、特許発明の特許請求の範囲の記載のうち、従来技術に見られない特有の技術的思想を構成する特徴的部分が何であるかを確定することによって認定されるべきである。すなわち、特許発明の実質的価値は、その技術分野における従来技術と比較した貢献の程度に応じて定められることからすれば、特許発明の本質的部分は、特許請求の範囲及び明細書の記載、特に明細書記載の従来技術との比較から認定されるべきであり、そして、①従来技術と比較して特許発明の貢献の程度が大きいと評価される場合には、特許請求の範囲の記載の一部について、これを上位概念化したものとして認定され（…訂正発明はそのような例である。）、②従来技術と比較して特許発明の貢献の程度がそれ程大きくないと評価される場合には、特許請求の範囲の記載とほぼ同義のものとして認定されると解される。」

13. 発明の「課題」に関する、各論点同士の関係

以上のとおり、特許法上の諸論点においては、何れも、発明の「課題」が重要な考慮要素である。

これら諸論点のうち、記載要件（③サポート要件、④実施可能要件、⑤明確性要件、⑥委任省令違反、⑧実質的変更）については、発明の「課題」を上位概念で（抽象的に、低い程度で）認定することが特許権者有利となる方向である。

これに対し、①進歩性、②拡大先願、⑦新規事項追加については、「課題」を下位概念で（具体的に、高い程度で）認定することが特許権者有利となる方向である。

これらの論点同士は緊張関係にあり、特許権者としては矛盾が生じないように主張することが要求され、無効審判請求人としては矛盾を攻撃するという攻防が繰り返される。

その他の論点（⑨発明者性、⑩文言充足、⑪均等論・第1要件、⑫多機能型間接侵害2号・5号）については、事案ごとの判断となろう。

Ⅲ. サポート要件に関する近時の裁判例の動向

1. 特許庁の審査基準

特許庁【審査基準】は、サポート要件について以下のとおり定めている。

「(1) 特許請求の範囲の記載がサポート要件を満たすか否かの判断は、請求項に係る発明と、発明の詳細な説明に発明として記載されたものとを対比、検討してなされる。

この対比、検討は、請求項に係る発明を基準にして、発明の詳細な説明の記載を検討することにより進める。この際には、発明の詳細な説明に記載された特定の具体例にとらわれて、必要以上に特許請求の範囲の減縮を求めることにならないようにする。

(2) 審査官は、この対比、検討に当たって、請求項に係る発明と、発明の詳細な説明に発明として記載されたものとの表現上の整合性にとらわれることなく、実質的な対応関係について検討する。単に表現上の整合性のみで足りると解すると、実質的に公開されていない発明について権利が発生することとなり、第36条第6項第1項の規定の趣旨に反するからである。

(3) 審査官によるこの実質的な対応関係についての検討は、請求項に係る発明が、発明の詳細な説明において「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」を超えるものであるか否かを調べることによりなされる。請求項に係る発明が、『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』を超えていると判断された場合は、請求項に係る発明と、発明の詳細な説明に発明として記載されたものが、実質的に対応しているとはいえず、特許請求の範囲の記載はサポート要件を満たしていないことになる。

審査官は、発明の課題を、原則として、発明の詳細な説明の記載から把握する。ただし、以下の(i)又は(ii)のいずれかの場合には、明細書及び図面の全ての記載事項に加え、出願時の技術常識を考慮して課題を把握する。

(i) 発明の詳細な説明に明示的に課題が記載されていない場合

(ii) 明示的に記載された課題が、発明の詳細な説明の他の記載や出願時の技術常識からみて、請求項に係る発明の課題として不合理なものである場合（例えば、分割出願と原出願…において、発明の詳細な説明に明示的に記載された課題が同じであり、その課題が、発明の詳細な説明の他の記載や出願時の技術常識からみて、分割出願の請求項に係る発明の課題としては不合理と認められる場合）『発明の詳細な説明において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』の把握にあたっては、審査官は、明細書及び図面の全ての記載事項に加え、出願時の技術常識を考慮する。」

2. 歴史的な重要裁判例

サポート要件の一般的な判断基準としては、知財高判（大合議）平成17年（行ケ）第10042号「偏光フィルムの製造法」事件、知財高判平成23年（行ケ）第10147号「ピオグリタゾン」事件等は、「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…。」と判示しており、かかる記載はその後の裁判例においても踏襲されている⁽⁶⁾。

知財高判（大合議）平成17年（行ケ）第10042号「偏光フィルムの製造法」事件は、更に、「特許請求の範囲に発明として記載して特許を受けるためには、明細書の発明の詳細な説明に、当該発明の課題が解決できることを当業者において認識できるように記載しなければならない…。そして、…本件発明は、特性値を表す二つの技術的な変数（パラメータ）を用いた一定の数式により示される範囲をもって特定した物を構成要件とするものであり、いわゆるパラメータ発明に関するものであるところ、このような発明において、特許請求の範囲の記載が、明細書のサポート要件に適合するためには、発明の詳細な説明は、その数式が示す範囲と得られる効果（性能）との関係の技術的な意味が、特許出願時において、具体例の開示がなくとも当業者に理解できる程度に記載するか、又は、特許出願時の技術常識を参酌して、当該数式が示す範囲内であれば、所望の効果（性能）が得られると当業者において認識できる程度に、具体例を開示して記載することを要する…。」と判示した。

その後、知財高判平成21年（行ケ）第10033号「フリバンセリン」事件が、「特段の事情のない限りは、『発明の詳細な説明』において実施例等で記載・開示された技術的事項を形式的に理解することで足りるというべきである。…大合議部判決の判示は、(1)『特許請求の範囲』が、複数のパラメータで特定された記載であり、その解釈が争点となっていること、(2)『特許請求の範囲』の記載が『発明の詳細な説明』の記載による開示内容と対比し、『発明の詳細な説明』に記載、開示された技術内容を超えているかどうか争点とされた事案においてされたものである。」と判示し、知財高判平成22年（行ケ）第10221号「記録媒体用ディスクの収納ケース」事件が「特許法36条1項1号…の解釈に当たっては、特許請求の範囲の記載が、発明の詳細な説明に記載された技術的事項を超えるか否かを必要かつ合目的な解釈によって判断すれば足りる」と判示したが、これらの裁判例はその後踏襲されていない。

以上を整理すると、サポート要件の一般的な判断基準は、以下のとおりである。

- 〔① 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こと
AND
- ② 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、又は、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こと〕

3. 発明の「課題」を下位概念として、具体的に（高い程度で）認定するか否かという視点

3-1. 平成27年末以前の裁判例について

平成27年11月頃以前は、サポート要件の判断において発明の「課題」を明細書中の一般的記載を超えた高い程度に（具体的に）認定して、サポート要件違反と結論した裁判例は見当たらず、発明の「課題」を合

(6) 平成26年（行ケ）第10254号、平成24年（行ケ）第10299号、平成23年（行ケ）第10235号、平成19年（行ケ）第10307号同旨

目的的に判断した裁判例が多かった。

例えば、知財高判平成 24 年（行ケ）第 10387 号「…臭化アルカン溶媒」事件は、「審決は、…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含まないような配合量についての発明が…形式上含まれることをもって…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、…配合比の最適化を発明の課題とするものではないので、…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…サポート要件を満たさないとすることはできない。」と判示して、サポート要件を認めた。同判決は、発明の課題を、物質の組み合わせ自体であり、配合比ではないと認定し、その限りではサポートされていると判断した。

また、知財高判平成 26 年（行ケ）第 10008 号「…外来遺伝子導入法」事件は、「原告は…本件発明 1 の電場強度及び熱量強度の範囲内であるにもかかわらず、生存率又は遺伝子導入効率が 80% 以上ではないサンプルが…存在することを指摘…する。…しかし、…本件発明は、生存率及び遺伝子導入効率の向上及びランニングコストの低減を解決課題とする発明であり（本件明細書の段落【0007】、【0010】）、生存率及び遺伝子導入効率を 80% 以上とすることを解決課題とする発明ではな…い。なお、…本件発明の進歩性は、『格別顕著な効果』を有しなくても否定されるものではないから、進歩性を認めるために、生存率又は遺伝子導入効率が 80% 以上となることが必要とされるものでもない。」と判示して、サポート要件を認めた。同判決は、発明の課題は、生存率又は遺伝子導入効率の向上であり、「80% 以上」という数値に縛られた課題ではないとした。

3-2. 平成 27 年末から平成 29 年末にかけての厳格判断の 2 年間（発明の「課題」を具体的に判断し、サポート要件×とする裁判例が多く見られた。）

これに対し、平成 27 年末～平成 29 年末の 2 年間は、裁判所におけるサポート要件の判断が非常に厳格であり、発明の「課題」を発明の詳細な説明における一般的記載を超えた高い程度に（具体的に）認定した上で、当業者が明細書の開示から同課題を解決できることまでは認識できないというロジックでサポート要件を満たさないと判断した裁判例が多く見られた。

後掲する知財高判平成 29 年（行ケ）第 10129 号「ライスミルク」事件の異議（取消）決定も、このような厳格判断の裁判例群に沿った判断方針であったものと推察される。以下に、この時期の厳しい裁判例を幾つか紹介する。

(1) 裁判例の紹介

①知財高判平成 29 年 4 月 17 日（平成 27 年（ネ）第 10114 号）「医療用ガイドワイヤ」事件＜鶴岡裁判長＞は、物の発明について、「…Au 及び Sn 以外の元素の有無や各成分の含有量を特定しない場合においても、当業者が、本件発明の課題解決のために必要な Au - Sn 系はんだの固着強度、すなわち、コアワイヤに対するコイルスプリングの固着強度が、コアワイヤの遠位端側小径部の引張破断強度より高い、又は Ag - Sn 系はんだによって固着する場合と比較して 2.5 倍程度であることを認識し得るということとはできない…。…発明の詳細な説明の記載を踏まえると、本件発明の『Au - Sn 系はんだ』については、その発明の課題解決のため、『Ag - Sn 系はんだ』との比較において固着強度が単に相対的に高いというだけでは十分ではなく、…固着強度が、コアワイヤの遠位端側小径部の引張破断強度より高い、又は、Ag - Sn 系はんだによって固着する場合と比較して 2.5 倍程度であることを要すると解される。」と判断した。

同事案においても、発明の詳細な説明における一般的記載は「本件発明の解決しようとする課題（達成すべき目的）は、第 1 に、コアワイヤに対するコイルスプリングの固着強度が高く、しかも、従来のものと比較してシェイピング長さを短くすることができる医療用ガイドワイヤを提供すること（以下『第 1 の目的』

という。）」と記載されており、実施例レベルで従来技術の2.5倍程度の固着力（引張強度）が記載されていたところ⁽⁷⁾、「発明の課題解決のため、『Ag-Sn系はんだ』との比較において固着強度が単に相対的に高いというだけでは十分ではなく、…Ag-Sn系はんだによって固着する場合と比較して2.5倍程度であることを要する」と認定された。（発明の詳細な説明中の一般的記載としての発明の「課題」よりも高い程度の（具体的な）「課題」を認定している点において、後掲知財高判平成30年5月24日平成29年（行ケ）第10129号「ライスミルク」事件の異議（取消）決定と同様の判断手法である。

この判示については、発明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以上（進歩性が認められるかは別問題として）、従来技術と比較して固着強度が相対的に高いならば、更に言えば、従来技術と固着強度が同程度であっても、“代替的な解決手段を提供する”という課題を解決したと考えれば、サポート要件違反とすべきでないという考え方も有り得るところである。

②知財高判平成28年11月30日（平成28年（行ケ）第10042号）「潤滑油組成物」事件<高部裁判長>は、数値限定発明について、「数値範囲の下限值により近いような『潤滑油基油』であっても、本願発明の課題を解決できることを示す…出願当時の技術常識の存在を認めるに足りる証拠はない。…本願発明は、特許請求の範囲において、『本発明に係る潤滑油基油成分』の含有割合が『基油全量基準で10質量%～100質量%』であることを特定するものである以上、当該数値の範囲において、本願発明の課題を解決できることを当業者が認識することができなければ、本願発明はサポート要件に適合しない…。…原告の上記主張は、比較例3と比べて、少しでも本願発明の課題に関連する物性が改善したものは全て、本願発明の課題を解決できることを前提とするものと解されるが、…本願発明の課題を解決できるというためには、…比較例1ないし3で代表される従来技術水準を超えて、実施例1ないし6と同程度に優れたものとなる必要がある…」と判断した。

同事案においては、発明の詳細な説明における一般的記載では、「本発明は、このような実情に鑑みてなされたものであり、省燃費性、低蒸発性と低温粘度に優れ、ポリ- α -オレフィン系基油やエステル系基油等の合成油や低粘度鉱油系基油を用いずとも、150℃における高温高せん断粘度を維持しながら、省燃費性、NOACKにおける低蒸発性と-35℃以下における低温粘度とを両立させることができ、特に潤滑油の40℃および100℃における動粘度および100℃におけるHTHS粘度を低減し、粘度指数を向上し、-35℃におけるCCS粘度、（-40℃におけるMRV粘度）を著しく改善できる潤滑油組成物を提供することを目的とする。」（段落【0007】）と一般的に課題が記載されていたが、従来技術と比較して少しでも物性が改善するだけでは足りず、実施例と同程度に優れたものとなることが課題であると認定された。発明の詳細な説明中

(7) 知財高判平成27年（ネ）第10114号「医療用ガイドワイヤ」事件

「本件発明の解決しようとする課題（達成すべき目的）は、第1に、コアワイヤに対するコイルスプリングの固着強度が高く、しかも、従来のもものと比較してシェイピング長さを短くすることができる医療用ガイドワイヤを提供すること（以下『第1の目的』という。）、第2に、CTO病変のマイクロチャンネル内における操作性に優れた医療用ガイドワイヤを提供すること（以下『第2の目的』という。）、第3に、低侵襲性で、マイクロチャンネルにアクセスする際の操作性が良好でありながら、十分な曲げ剛性を有し、トルク伝達性にも優れた医療用ガイドワイヤを提供すること（以下『第3の目的』という。）にある。

以下、第1～第3の目的につき、更に具体的に検討する。…

第1の目的のうち、『コアワイヤに対するコイルスプリングの固着強度が高く』に関しては、本件明細書の発明の詳細な説明に以下の記載がある。

・『コイルスプリングの先端部をコアワイヤに固着するためのはんだとしてAu-Sn系はんだが使用されているので、先端硬直部分の長さが0.1～0.5mmと短い（はんだによる固着領域が狭い）にも関わらず、コアワイヤに対するコイルスプリングの固着強度を十分に高い（コアワイヤの遠位端側小径部の破断強度より高い）ものとしてことができ、コイルスプリングに挿入されている状態のコアワイヤに引張力を作用しても、コアワイヤが引き抜かれるようなことはない。』（【0027】）・『ステンレスと、白金（合金）とをAu-Sn系はんだを使用して固着することにより、Ag-Sn系はんだによって固着する場合と比較して2.5倍程度の固着力（引張強度）が得られる。』（【0058】）…第2の目的、…。…第3の目的…。』

の一般的記載としての発明の「課題」よりも高い程度の（具体的な）「課題」を認定している点において、後掲「ライスミルク」事件の異議（取消）決定と同様の判断手法である。

この判示についても、発明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以上、（進歩性が認められるかは別問題として、）従来技術と比較して少しでも物性が改善したならば、更に言えば、従来技術と物性が同程度であっても、“代替的な解決手段を提供する”という課題を解決したと考えれば、サポート要件違反とすべきでないという考え方も有り得るところである。

③知財高判平成 28 年 12 月 21 日（平成 28 年（ネ）第 10010 号）「強磁性材スパッタリングターゲット」事件 < 高部裁判長 > は、物の発明について、「…定性的には、球形の合金相（B）中に Cr の濃度が低い領域と高い領域の存在により生じた濃度変動があれば、あるいは、球形の合金相（B）中に析出物として Cr が存在すれば、ターゲットの透磁率は低くなる」と解することは可能であるものの、球形の合金相（B）が存在するだけで、漏洩磁束をどの程度高められるかについては明らかではなく、必要とする程度に漏洩磁束を高めるには、球形の合金相（B）の Cr の濃度変動の程度をも考慮せざるを得ないというべきである。本件訂正は、球形の合金相（B）内において Cr の濃度変動があることを特定するものの、その濃度変動の程度を特定するものではない。…当業者が本件訂正発明 2 の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ない。…」と判断した。

同判決は、発明の課題として、従来技術よりも漏洩磁束を高めるだけでは足りず、「必要とする程度に漏洩磁束を高める」ことを要求して、サポート要件違反としたものである。

なお、同じ特許に関する知財高判平成 27 年（行ケ）第 10261 号も同旨であり、訂正要件○／サポート要件×と判断した。こちらの判決では、「中心部が Cr25mol% 以上」と限定した請求項 4 のみは、実施例により「必要とする程度に漏洩磁束を高める」ことがサポートされているとして、サポート要件○であった。

④知財高判平成 28 年 10 月 19 日（平成 26 年（行ケ）第 10155 号）「減塩醤油類」事件（第二次） < 清水裁判長 > は、「…本件発明の課題が解決されたというためには、本件明細書において設定した、塩味が 3 以上、苦みが 3 以下、総合評価が○以上という評価を達成しなければならないが、本件発明のうち食塩濃度が 7.0w / w% の場合に、上記の評価を達成でき課題が解決できることを、本件明細書の記載から認識することはできない。」と判示して、苦味の低減を発明の課題とし、その基準を数値（塩味が 3 以上、苦みが 3 以下、総合評価が○以上）で具体的に認定した上で、サポート要件×と判断した⁽⁸⁾。

⑤知財高判平成 29 年 2 月 22 日（平成 27 年（行ケ）第 10231 号）「黒ショウガ成分含有組成物」事件 < 鶴岡裁判長 > は、「当業者は、本件明細書の実施例の記載から、『黒ショウガ成分を含有する粒子』が、パーム油あるいはナタネ油と混合、懸濁された状態とするのではなく、パーム油あるいはナタネ油により被覆された状態とすることにより、本件発明の課題を解決できると認識する…。…本件発明には、『黒ショウガ成分を含有する粒子』の表面の僅かな部分を『油脂を含むコート剤』で被覆した態様が包含されている…から、このような態様についてのサポート要件を検討することが不当で…ない…。」と判示し、懸濁状態ではなく、被覆状態とすることが課題解決手段とした上で、表面の僅かな部分を被覆した態様では課題解決出

(8) これに対し、第二次訴訟の 3 年前に同一の特許権についてサポート要件が争われた知財高判平成 23 年（行ケ）第 10254 号「減塩醤油類」事件（第一次）は、「本件明細書に接した当業者は、本件発明 1 において、食塩濃度が 7w / w% 台の減塩醤油であって、カリウム濃度が本件発明で特定される範囲で下限値に近い場合には、塩味が十分に感じられない可能性がある」と理解すると同時に、このような場合には、カリウム濃度を本件発明 1 で特定される範囲の上限値近くにすることにより、減塩醤油の塩味を強く感じさせることができると理解する…。」と判示して、当業者が作用機序（メカニズム）を理解できることを重視してサポート要件○と判断した。

来ないとして、サポート要件×と判断した。

⑥知財高判平成 29 年 1 月 31 日（平成 27 年（行ケ）第 10201 号）「容器詰飲料」事件＜清水裁判長＞は、方法の発明について、「本件訂正発明 9～16 の解決課題は、容器詰飲料に含まれるイソクエルシトリン及びその糖付加物の色調変化を抑制することにより、当該飲料の色調変化を抑制する方法を提供することである…。」として、色調変化を抑制する特定のメカニズムを組み込んで発明の課題を具体的に認定した上で、サポート要件を否定した（物の発明に係る請求項との対比は、本稿Ⅲ. 3-2 (2) において後述する。）。

⑦知財高判平成 29 年 10 月 26 日（平成 28 年（行ケ）第 10215 号）「…モールドパウダー」事件＜森裁判長＞は、「凝固シェルの厚みは、鋳型直下でのモールドパウダーの鋳片表面からの剥離性及びそれに伴う二次冷却帯での冷却効率のみによって決まるものではなく、モールドパウダーの組成によって異なる凝固温度にも影響される…。…モールドパウダー B がモールドパウダー A と比較してバルジング性湯面変動を抑制することができたのは、モールドパウダーが (1) 式及び (2) 式を満たす組成であることによるのか否かは、本件明細書の発明の詳細な説明からは、不明である…。」と判示し、発明の「課題」として、パラメータを満たす組成 ((1) 式及び (2) 式) により解決したという因果関係を組み込んで具体的に認定した上で、サポート要件×と判断した。

⑧知財高判平成 29 年 12 月 26 日（平成 29 年（行ケ）第 10029 号）「…ケン化物ペレット群…」事件＜森裁判長＞は、特許法施行規則 24 条の 2 に関する文脈であるが、「ロングラン成形により発生するゲルと区別できるかどうかは、明らかでないというほかない。…そうすると、本件発明における『EVOH 層の界面での乱れに起因するゲル』の意義は明らかでないというほかなく、本件特許出願時の技術常識を考慮しても、『成形物に溶融成形したときに EVOH 層の界面での乱れに起因するゲルの発生がなく、良好な成形物が得られ』るという本件発明の課題は、理解できない…。したがって、本件明細書の記載には、本件発明の課題について、当業者が理解できるように記載されていないから、『特許法第三十六条第四項第一号の経済産業省令で定めるところによる記載は、発明が解決しようとする課題及びその解決手段その他の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発明の技術上の意義を理解するために必要な事項を記載することによりしなければならない。』と定める特許法施行規則 24 条の 2 の規定に適合するものではない。」と判示し、発明の「課題」として、EVOH 層の界面での乱れに起因するゲルの発生がないことにより解決したという因果関係を組み込んで具体的に認定した上で、特許法施行規則 24 条の 2 違反とした。なお、同判決は、サポート要件も×と判断した。

(2) なお、上記⑥知財高判平成 27 年（行ケ）第 10201 号「容器詰飲料」事件は、物の発明と製造方法の発明とで、異なる発明の「課題」を認定した。このことは、物の発明と製造方法の発明とは必ずしも裏表ではなく、発明の「課題」が異なり、その結果、サポート要件その他の特許法上の論点について結論が異なる場合があることを意味している。その意味で、物の発明と製造方法の発明を独立項としてそれぞれ立てておくことは有意義であると考えられる。

同判決は、物の発明（【請求項 2】次の成分 (A) 及び (B)：(A) イソクエルシトリン及びその糖付加物 0.03～0.25 質量%、(B) 炭素数 2～7 の飲用可能な脂肪族アルコール 0.0004 質量%以上 1 質量%未満 を含有し、…成分 (A) に対する成分 (B) の質量比 $[(B) / (A)]$ が 0.05～30 である、請求項 1 記載の容器詰飲料。）については、「本件明細書の【0007】によれば、『長期間保存しても色調変化のし難いイソクエルシトリン及びその糖付加物を含有する容器詰飲料を提供すること』が、本件訂正発明 2, 5～8 の課題である…。」と発明の課題を抽象的に認定した上で、サポート要件を認めた。更に、【請求項 2】については、進歩性も認め

られた。

他方、同判決は、上述のとおり、方法の発明（【請求項9】イソクエルシトリン及びその糖付加物を含有する容器詰飲料の色調変化抑制方法であって、次の成分（A）及び（B）を、（A）イソクエルシトリン及びその糖付加物 0.03～0.25 質量％、（B）炭素数2～7の飲用可能な脂肪族アルコール 0.0004 質量％以上1 質量％未満となるように配合し、pHを2～5に調整する、色調変化抑制方法。）については、「本件訂正発明9～16の解決課題は、容器詰飲料に含まれるイソクエルシトリン及びその糖付加物の色調変化を抑制することにより、当該飲料の色調変化を抑制する方法を提供することである…」と発明の課題を具体的に認定した上で、サポート要件を否定した。

※均等論（第1要件）においても同様である。例えば、大阪地判平成8年（ワ）第12220号「注射液の調製方法及び注射装置」事件においては、物の発明について均等侵害が否定されたが、方法の発明について均等侵害が認められた。同裁判例では、均等論第1要件の「発明の本質的部分」が、物の発明については「構成」であり、方法の発明については「方法」とであると認定されたうえで、結論が分かれたものである。

このように、（製造）方法の発明のほうが、物の発明よりも均等論が認められ易い場合もある。

3-3. 平成29年末（ピリミジン大合議判決の半年前）以降の緩和された新傾向（発明の「課題」を明細書中の一般的記載どおり抽象的に判断し、サポート要件○とする裁判例が多く見られる。）

知財高判（大合議）平成30年4月13日平成28年（行ケ）第10182号他「ピリミジン誘導体」事件の半年前頃から、すなわち、平成29年末頃から、発明の課題を具体的に（高い程度で）認定し、サポート要件を否定する裁判例が見られなくなり、平成27年末以前の発明を合目的的に捉える傾向に戻っているように感じられる。ピリミジン大合議判決がターニングポイントになったことは本稿IV項において後述するが、この時期は、主任裁判官及び知財高裁4ヵ部の部総括裁判官による合議がなされていた時期と合致する。その意味で、知財高裁の傾向が変化したとすれば、ピリミジン大合議判決が契機となった可能性はある。

①大阪地判平成30年6月28日平成27年（ワ）第4292号「二酸化炭素含有粘性組成物」事件は、「…本件各発明が、事前調製によってより多くの二酸化炭素を組成物中に保持し、持続的に皮下組織等に供給させることができる点に特徴を有するものであることからすると、それによって公知技術において知られていた二酸化炭素の血行促進作用による皮膚への効果・効能がより高められるであろうことは、それらの技術常識に照らして合理的に理解することができるから、本件各明細書に記載された効能の全てについての試験例がなくとも、当業者は本件各発明の課題を解決できると認識…できる…。そうすると、サポート要件等に違反していると認めることはできない。」と判示して、サポート要件を認めた。同判決は、発明の課題を上位概念・抽象的に認定した上で、明細書に記載された効能の全てについての試験例は不要であるとした。

②知財高判平成28年（行ケ）第10001号他「新規な葉酸代謝拮抗薬の組み合わせ療法」事件は、「当業者は…本件発明は、①MTA毒性の低下を課題とすること、②ビタミンB12等のメチルマロン酸低下薬の投与が、MTA等の葉酸代謝拮抗薬の投与に関連した毒性を低下させ、他方、治療学的な効力に有害な影響を及ぼさないという新たな知見に基づき、上記課題の解決手段として、MTA投与に当たり、MTA毒性の低下及び抗腫瘍活性の維持のために、ビタミンB12及びこれと同様の効果を奏することが出願時の技術常識として確立されていた葉酸を組み合わせ投与する剤であることを認識し得るものと考えられる。…当業者は、本件明細書の発明の詳細な説明の内容から、…葉酸については…範囲内の適宜の用量を選択して…投与し、ビタミンB12については…処置する病気や投与の選択経路等の関連する状況に照らして適宜の用量・方法・時期に投与することによって、MTA抗腫瘍活性を維持しながら、MTA毒性の低下という本件発明の課題を解決できる旨を認識し得る…」と判示して、サポート要件を認めた。同判決は、発明の課題を上位概念・抽象的に認定した上で、厳格な薬理データは不要とした。

③知財高判平成 28 年（行ケ）第 10278 号「ピタバスタチンカルシウムの新規な結晶質形態」事件は、「本件明細書には、ピタバスタチンカルシウムは高コレステロール血症の患者の処置に用いられ、その異なる多形は、薬学的特性に影響を与えるところ、本件発明 1 は、構成要件 A ないし E で特定されるピタバスタチンカルシウムの新規な結晶多形を見出したものであると説明されている。したがって、本件発明 1 の課題は、構成要件 A ないし E で特定されるピタバスタチンカルシウムの結晶多形を提供するもの…。…本件明細書の記載及び技術常識に照らし、当業者は、構成要件 A ないし E で特定されるピタバスタチンカルシウムの結晶多形を製造できると認識することができる。…よって、当業者は、本件明細書の記載及び技術常識に照らし、構成要件 A ないし E で特定されるピタバスタチンカルシウムの結晶多形を提供するという本件発明 1 の課題を解決できると認識できるといふべきである。」と判示して、サポート要件を認めた。同判決は、発明の課題を（構成要件 A ～ E で特定される）クレームどおりの物を提供することと上位概念・抽象的に認定した上で、厳格な薬理データは不要とした。

④★知財高判（大合議）平成 30 年 4 月 13 日平成 28 年（行ケ）第 10182 号「ピリミジン誘導体」事件は、「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。…本件発明の課題が、上記の既に関発されている HMG - CoA 還元酵素阻害剤を超える HMG - CoA 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、本件発明 13, 15 ～ 17 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 - CoA 還元酵素阻害活性を有する化合物を有効成分として含む HMG - CoA 還元酵素阻害剤又はその製造方法を提供することであるといふべきである。」と判示して、サポート要件を認めた。同判決は、発明の課題を医薬品となり得る程度に薬理効果を有する化合物を提供することと上位概念・抽象的に認定した上で、厳格な薬理データは不要とした。

⑤★知財高判平成 30 年 5 月 24 日平成 29 年（行ケ）第 10129 号「ライスミルク」事件は、進歩性が判断されず、サポート要件違反のみで特許が取り消された異議取消決定に対し、「サポート要件の適否を判断する前提としての当該発明の課題についても、原則として、技術常識を参酌しつつ、発明の詳細な説明の記載に基づいてこれを認定するのが相当である。…本件明細書の発明の詳細な説明…の記載からすれば、本件発明は、『コク、甘味、美味しさ等を有する米糖化合物含有食品を提供すること』それ自体を課題とするものであることが明確に読み取れるといえる。…異議決定が課題を『実施例 1 - 1 のライスミルクに比べてコク（ミルク感）、甘味及び美味しさについて有意な差を有するものを提供すること』と認定し直したことは、発明の詳細な説明から発明の課題が明確に読み取れるにもかかわらず、その記載を離れて（解決すべき水準を上げて）課題を再設定するものであり、相当でない。」と判示して、サポート要件を認めた。同判決は、発明の課題を明細書中に記載されたとおり上位概念・抽象的に認定できると判示して、従来技術と比較して有意差が認められる程度の効果を奏することを発明の課題として認定した上で当業者がこれを解決できると認識できないとしてサポート要件を否定した異議決定を取り消した。

⑥知財高判平成 29 年（行ケ）第 10007 号「2 - ベンゾイルシクロヘキサン - 1, 3 - ジオン」事件は、「本件訂正発明の課題は…新規かつ有用な化合物を提供することにある…。…サポート要件を満足するために、発明の詳細な説明において発明の効果に関する実験データの記載が必ず要求されるものではない。特に本件訂正発明は、新規な化学物質に関する発明であるから、医薬や農薬といった物の用途発明のように具体的な実験データ、例えば、具体的な除草活性の開示まで求めることは相当でない。…仮に、本件訂正発明に係る一般式と共通構造を有する化学物質に、特定のある植物に対して除草活性を示さないものが含まれるとして

も、…共通構造を有する化学物質が除草活性を示すことを推認できる以上、本件訂正発明に係る化学物質のうち実際に除草活性を示さない態様を確認し、これを除くように請求項を記載しなければ、サポート要件を満たさないと解することは相当でない。」と判示して、サポート要件を認めた。同判決は、発明の課題を新規かつ有用な化合物を提供すること上位概念・抽象的に認定した上で、(公知物質の)医薬用途発明とは異なり、厳格な薬理データは不要とした。(東京地判平成27年(ワ)第2862号「2-ベンゾイルシクロヘキササン-1,3-ジオン」事件同旨)

⑦知財高判平成29年(行ケ)第10230号「ポリイミド」事件<森裁判長>は、「被告は、本件発明1の課題は、『フレキシブルディスプレイ用や、太陽電池用、タッチパネル用の透明基材に適した優れた透明性と高い機械強度、低熱線膨張係数を併せ持つポリイミド及びそのポリイミド前駆体を提供すること』であって、その優れた透明性の指標が、『10μmのフィルムの400nmでの光透過率が80%以上』であるものと主張する。しかし、特許請求の範囲の請求項1においては、同請求項に記載された方法によって製造されるポリイミドの光透過率については何ら限定されていないのであるから、請求項1の方法により製造されたポリイミドが『10μmのフィルムの400nmでの光透過率が80%以上』であることが本件発明1の課題の内容となっているということとはできない。したがって、…サポート要件に適合するというべきである。」と判示して、クレームアップされていない数値は課題の内容となっていないとして、異議(取消)決定を取り消した。特許庁審判部が発明の課題を具体的に認定し、「本件明細書の記載(段落【0009】、【0054】～【0071】、【表1】、【表2】)からすると、本件発明の課題である優れた透明性を持つポリイミドとは、膜厚約10μmのポリイミド膜の400nmにおける光透過率が80%以上であることを意味するものであると解される。」としてサポート要件違反とした異議(取消)決定を、裁判所が発明の課題を抽象的に認定した上でサポート要件○として取り消す構図は、上掲・「ライスマルク」事件判決と同様である。

4. クレーム文言の全範囲で「課題」を解決できる必要性という視点

4-1. 平成27年末以前の裁判例について

平成27年11月頃以前は、サポート要件の判断において発明の要旨認定を合目的的に行い、形式的にはクレームの範囲に入るものの中に課題を解決しないものが含まれていたとしても直ちにサポート要件違反とは結論しない判決が多かった。以下に幾つかの裁判例を紹介する。この視点においても、下掲③「無鉛はんだ合金」事件判決に照らせば、発明の「課題」との関係が重要である。

①知財高判平成27年11月26日平成26年(行ケ)第10254号「青果物用包装袋」事件は、「原告は、本件発明1がその特許請求の範囲の全領域において、全ての青果物について良好な鮮度保持効果を有するとはいえないことの根拠として、原告の行った実験結果…を挙げる。しかし、このうち、甲13、22及び23の実験は、それぞれ本件発明1の『青果物100gあたりの切れ込みの長さの合計が0.08mm以上17mm以下である』構成の下限値付近の実験例1例を示すものにすぎず、これらの実験結果をもって、前記…の認定を左右するに足りない…」と判示して、数値範囲の下限値付近で「効果」を奏しない場合があっても、サポート要件○とした。

②知財高判平成23年(行ケ)第10010号「ヒートポンプ式冷暖房機」事件は、「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。」として、サポート要件を満たすために、実施例以外の全ての条件下で効果

を奏する必要はないと判示した。

③知財高判平成 20 年（行ケ）第 10484 号「無鉛はんだ合金」事件は、「本件優先権主張日前に『Sn を主として、これに、Cu と Ni を加える』ことによって『金属間化合物の発生が抑制され、流動性が向上した』発明（又はそのような発明を容易に想到し得る発明）が存したとは認められないから、本件発明 1 の特徴的な部分は、『Sn を主として、これに、Cu と Ni を加える』ことによって『金属間化合物の発生が抑制され、流動性が向上した』ことにあり、Cu と Ni の数値限定は、望ましい数値範囲を示したものにすぎないから…具体的な測定結果をもって裏付けられている必要はないというべきである。」と判示して、数値限定が望ましい範囲を示したものにすぎない場合には、サポート要件は比較的緩やかに認められるという方向性を示した。この意味においても、発明の「課題」は、サポート要件の判断において重要な考慮要素である⁽⁹⁾。

④知財高判平成 23 年（行ケ）第 10254 号「減塩醤油類」事件（第一次）は、「本件明細書に接した当業者は、本件発明 1 において、食塩濃度が 7w / w% 台の減塩醤油であって、カリウム濃度が本件発明で特定される範囲で下限値に近い場合には、塩味が十分に感じられない可能性がある」と理解すると同時に、このような場合には、カリウム濃度を本件発明 1 で特定される範囲の上限値近くにするにより、減塩醤油の塩味を強く感じさせることができると理解する…」と判示して、サポート要件を認めた。同裁判例は、発明の詳細な説明に基づいて、当業者が作用機序（メカニズム）を理解できることを重視した。

4-2. 平成 27 年末から平成 29 年末にかけての厳格判断の 2 年間

この時期は、裁判所におけるサポート要件の判断が非常に厳しく、発明の全範囲で「課題」を解決できる必要があるとしてサポート要件を満たさないと判断した裁判例も散見された。以下に、幾つかの裁判例を紹介する。

①知財高判平成 27 年 11 月 24 日平成 27 年（行ケ）第 10026 号「回転角検出装置」事件<清水裁判長>は、「訂正発明 1 の特許請求の範囲の特定では、訂正発明 1 の前提とする課題である『熱変形により縦長形状のカバーの長手方向が短尺方向に比べて寸法変化（位置ずれ）が大きくなること』に直面するか否かが不明であり、結局、上記課題自体を有するものであるか不明である。…仮に、磁石と磁気検出素子とのずれが、短尺方向に大きく生じる場合においては、…訂正発明 1 の課題解決手段である『磁気検出素子とその磁気検出方向と縦長形状のカバーの長手方向が直交するよう配置』したとしても、出力変動は抑制されず、回転角の検出精度も向上しない。よって、訂正発明 1 は、上記課題を認識し得ない構成を一般的に含むものであるから、…サポート要件を充足するものとはいえない。」と判示し、あらゆる配置（構成）で発明の課題が解決できると認識できる必要があることを前提に、サポート要件違反として審決を取り消した。

②知財高判平成 29 年 6 月 29 日平成 28 年（行ケ）第 10064 号「…重合体フィルム」事件<森裁判長>は、「明細書の記載に加え、本件出願日当時の技術常識に照らし、当業者が常温長期保管時の黄変の機序を…認識し得…ない。…当業者が…実施例において…黄変の抑制効果が得られたことが開示されていることに接した場合、本件訂正発明 1 の『ノニオン系界面活性剤（B）』であれば、その種類を問わず、ノニオン系界面活性剤の含有量の数値範囲を…とし、PVA 系重合体フィルムの pH の数値範囲を… とすることにより、常温長期保管時の黄変を抑制し得る PVA 系重合体フィルムを提供するという本件訂正発明 1 の課題が解決できる

(9) 平成 20 年（行ケ）第 10065 号、平成 19 年（行ケ）第 10147 号、平成 21 年（行ケ）第 10246 号、平成 24 年（行ケ）第 10387 号も、数値限定が発明の本質的部分でないことを理由に、サポート要件が緩やかに認められた。平成 26 年（行ケ）第 10016 号も、副次的課題について、サポート要件を比較的緩やかに認めた。

ことを認識することができるとは認められない。」と判示し、クレームに含まれるすべての物質（種類）について、当業者が発明の課題を解決できると認識できる必要があることを前提に、サポート要件違反として審決を取り消した。

③東京地判平成 29 年 12 月 6 日平成 27 年（ワ）第 23087 号「抗ウイルス剤」事件<佐藤裁判長>は、「一般に、化合物の化学構造の類似性が非常に高い化合物であっても、特定の性質や物性が全く類似していない場合がある…る…。…インテグラーゼ阻害剤において、RA のアミドと 1, 3, 4 -オキサジアゾールが配位子として機能し、それらが相互に置換可能であることが本件出願当時の技術常識であったと認めるに足りる証拠はない。」と判示し、医薬用途発明において、薬理データ（実施例）がない物質につき実施可能要件及びサポート要件を欠くとして、無効の抗弁を認めた。（控訴審・知財高判平成 29 年（ネ）第 10105 号<高部裁判長>及び審決取消訴訟・知財高判平成 29 年（行ケ）第 10172 号<高部裁判長>も、同趣旨でサポート要件×。）

4-3. 平成 29 年末から平成 30 年 4 月のピリミジン大合議判決、その後の新傾向

(1) 裁判例の紹介

①知財高判平成 30 年 6 月 27 日平成 29 年（行ケ）第 10178 号「経口投与用組成物のマーキング方法」事件<大鷹裁判長>は、「本件発明 1 においては、請求項 1 記載の波長（200nm～1100nm）、平均出力（0.1W～50W）及び走査工程の走査速度（80mm/sec～8000mm/sec）の各上限値及び各下限値に臨界的意義があるのではなく、本件発明 1 は、上記の各数値範囲内で波長、平均出力及び走査速度を適宜設定したレーザー光で、酸化チタン、黄色三酸化鉄及び三酸化鉄からなる群から選択される少なくとも 1 種の変色誘起酸化物を分散させた経口投与用組成物の表面を走査することにより、変色誘起酸化物の粒子を凝集させて変色させてマーキングを行うことを課題の解決原理とする発明であるものと認められるから、原告が主張するような全ての数値範囲において『前記変色誘起酸化物の粒子を凝集させて変色させる』という所定の効果を奏することについての記載が必要とされるものではない。」と判示し、数値限定に臨界的意義があるわけではない場合には、数値範囲の全範囲において「効果」を奏することについての記載は必要ないとして、サポート要件を認めた。

②知財高判平成 30 年 12 月 27 日平成 29 年（行ケ）第 10225 号「プロタンパク質コンベルターゼスブチリシンケクシン 9 型（PCSK9）に対する抗原結合タンパク質」事件<大鷹裁判長>は、「【請求項 1】PCSK9 と LDLR タンパク質の結合を中和することができ、PCSK9 との結合に関して、配列番号 67 のアミノ酸配列からなる重鎖可変領域を含む重鎖と、配列番号 12 のアミノ酸配列からなる軽鎖可変領域を含む軽鎖とを含む抗体と競合する、単離されたモノクローナル抗体」という機能的に表現された「抗体」（リーチスルークレーム）の発明につき、「参照抗体と『競合する』抗体であれば…中和するものといえないとしても、本件訂正発明 1 は『…中和することができ』る抗体であることを発明特定事項とする…から、そのことは、上記認定を左右するものではない。」と判示して、実施可能要件及びサポート要件を認めた。

同裁判例は、「PCSK9 と LDLR タンパク質の結合を中和することができ」という機能が発明特定事項であることを前提としている。このように、「結合中和する」という効果がクレームアップされている以上、同効果を奏しない構成（同発明でいえば、「結合中和」しない抗体）は特許発明から除外されている以上、サポート要件の検討対象外である同裁判例と同様の考え方が多数である⁽¹⁰⁾。他方、後掲知財高判平成 28 年（行ケ）第 10189 号「光学ガラス」事件<鶴岡裁判長>は、課題がクレームアップされている場合は、クレームされた組成が同課題を高い蓋然性で満たすと認識できる必要があるとしており、後掲知財高判平成 24 年（行ケ）第 10151 号「高強度高延性容器用鋼板」事件<芝田裁判長>も同旨であった。課題・効果をクレームアップする発明においては、これら 2 件の裁判例も念頭において実務に携わる必要がある。

なお、同じ特許権に関する侵害訴訟においても、東京地判平成31年1月17日平成29年（ワ）第16468号<柴田裁判長>は、「競合するが結合中和抗体でない例外的な抗体は技術的範囲に属しない」と判示し、無効の抗弁を斥けて、特許権者の差止請求を認容した。

③大阪地判平成30年6月28日平成27年（ワ）第4292号「二酸化炭素含有粘性組成物」事件は、「本件各発明が、事前調製によってより多くの二酸化炭素を組成物中に保持し、持続的に皮下組織等に供給させることができる点に特徴を有するものであることからすると、それによって公知技術において知られていた二酸化炭素の血行促進作用による皮膚への効果・効能がより高められるであろうことは、それらの技術常識に照らして合理的に理解することができるから、本件各明細書に記載された効能の全てについての試験例がなくとも、当業者は本件各発明の課題を解決できると認識…できる…。そうすると、サポート要件等に違反していると認めることはできない。」と判示して、サポート要件を認めた。同裁判例は、発明の詳細な説明に基づいて、当業者が作用機序（メカニズム）を理解できることを重視した。

④知財高判平成30年12月6日平成30年（行ケ）第10041号「地殻様組成体の製造方法」事件は、「審決は、本願発明1は、少なくともセシウム及びストロンチウムを含む放射性物質を、1382℃未満の温度（…）で焼成

(10) クレームアップされた課題・効果を発明特定事項として認定し、進歩性を認めた近時の裁判例としては、例えば以下の3件がある。

①知財高判平成27年（行ケ）第10097号「発光装置」事件<大鷹裁判長>

【請求項1】…青色発光素子が放つ光励起下において前記赤色蛍光体は、内部量子効率が80%以上であ…る発光装置。
「不純物の除去等の製造条件の最適化等により、蛍光体の内部量子効率を高めることについても、自ずと限界があることは自明であり、出発点となる内部量子効率の数値が低ければ、上記の最適化等により内部量子効率を80%以上とすることは困難であり、内部量子効率を80%以上とすることができるかどうかは、出発点となる内部量子効率の数値にも大きく依存するものと考えられる。…当業者は、甲3発明において、Sr₂Si₄AlON₇:Eu₂+蛍光体のSrの少なくとも一部をBaやCaに置換したニトリドアルミノシリケート系の窒化物蛍光体を採用した上で、さらに、青色発光素子が放つ光励起下におけるその内部量子効率を80%以上とする構成（相違点5に係る本件訂正発明の構成）を容易に想到することができたものと認めることはできない。…」

一般論として、本件出願の優先日前において、青色発光素子が放つ光励起下における「ニトリドシリケート系の窒化物蛍光体」（ α -サイアロン蛍光体を含む。）の内部量子効率が80%以上のものを製造できる可能性を技術常識に基づいて想定できたとしても、甲3に接した当業者が、甲3の記載事項を出発点として、甲3発明において、Sr₂Si₄AlON₇:Eu₂+蛍光体のSrの少なくとも一部をBaやCaに置換したニトリドアルミノシリケート系の窒化物蛍光体を採用した上で、さらに、青色発光素子が放つ光励起下におけるその内部量子効率を80%以上とする構成に容易に想到することができたかどうかは別問題であ（る）…。」

②知財高判平成28年（行ケ）第10107号「乳癌再発の予防用ワクチン」事件<森裁判長>

【請求項1】…配列番号3のアミノ酸配列を有する…ワクチン組成物。
「…本願優先日当時、あるペプチドにより多数のペプチド特異的CTLが誘導されたとしても、当該ペプチドに必ずしもワクチンとしての臨床効果があるとはいえない、という技術常識に鑑みると、ペプチド特異的CTLを誘導したことを示したにとどまる引用発明は、本願発明と同一であるとはいえない。…」

被告は、CTLが誘導されれば癌に効くという技術的事項は、本願優先日前から周知であるから、引用発明の組成物は本願発明の「ワクチン」と同一である、と主張する。しかし、…本願優先日当時の技術常識を踏まえると、CTLが誘導されることは、癌ワクチンとして有効であるための前提条件であるものの、さらにCTLが癌細胞へ誘導され、癌細胞を破壊することが必要であり、そのような誘導や破壊ができない場合があるから、CTLが誘導されることと、癌ワクチンとして有効であることが技術的に同一であるとはいえない。…引用文献には「ワクチン」と表記されている箇所があるものの、「ワクチン」としての使用の可能性があることから、そのように述べたものと解されるから、引用発明が本願発明と同一であるということとはできない。」

③知財高判平成29年（行ケ）第10041号他「熱間プレス部材」事件<高部裁判長>

【請求項1】…腐食に伴う鋼中への水素侵入が抑制されることを特徴とする熱間プレス部材。
「引用例1には、引用発明が耐水素侵入性を有していることを示す記載はなく、このことを示唆する記載もない。また、本件特許の優先日当時において、引用発明が耐水素侵入性を有していることが技術常識であったことを認めるに足る証拠はない。本件特許の優先日時点の当業者において、技術常識に基づき、引用発明が耐水素侵入性を有していることを認識することができたものとも認められない。よって、相違点(3)は実質的な相違点ではないとはいえないし、相違点(3)につき、引用発明及び技術常識に基づいて当業者が容易に想到できたものということもできない。…甲2の記載は、あくまで原告が本件特許の優先日後に行った実験の結果を示すものであり、本件特許の優先日時点において、当業者が、引用発明の鋼板表面にNi拡散領域が生成することや、引用発明が耐水素侵入性を有することを認識できたことを裏付けるものとはいえない。」

する場合を含むと解され得るが、1382℃未満の温度で焼成をすると…本願発明1の効果…を実現できないとして、特許請求の範囲の記載はサポート要件に適合しないと判断した。…本願明細書の記載に鑑みれば、…セシウムとストロンチウムの両者を同時に放射性物質として含む場合には、セシウム及びストロンチウムの気化温度未満で汚染材を焼成、すなわち、両者の気化温度に共通する部分となる（より低い気化温度である）セシウムの気化温度未満で焼成するものと解するのが自然である。また、セシウム又はストロンチウムのいずれか一方のみを放射性物質として含む場合には、当該放射性物質の気化温度未満で焼成するものと解される。」と判示し、発明を限定的に解釈した上で、当業者は、審決が指摘した発明の課題を解決できない数値範囲で発明を実施することはないとして、サポート要件を認め、審決を取り消した。（この判決の位置付けは微妙であるが、クレーム文言から形式的に理解される課題を解決できる必要はなく、合目的的に理解した発明の課題を解決できれば足りると判断したものと位置付けることも可能である。）

⑤東京地判平成30年12月21日平成29年（ワ）第18184号「骨切術用開大器」事件（進歩性欠如の拒絶理由通知に応答して補正で追加された構成要件について、均等侵害が認められた裁判例）は、「本件発明は、『一方の開閉機構のみを操作することにより、2対の揺動部材を同時に開いていくことが可能となり、切込みの拡大作業を容易にすることができる』（本件明細書等の段落【0007】）という作用効果を奏するものであり、この点に技術的意義を有する。被告が作成した樹脂モデル（…）のように、揺動部材2の下側揺動部にのみ突起を設けたものは、揺動部材1に係合せず、2対の揺動部材を同時に開くことができないので、本件発明の技術的範囲に属さない。」と判示し、「一方の開閉機構のみを操作することにより、2対の揺動部材を同時に開いていくことが可能となり」というクレーム文言にない限定を加えて発明を限定的に解釈した上で、被告が指摘した発明の課題を解決できない構成は発明に含まれないとして、サポート要件を認めた。（この判決の位置付けは微妙であるが、クレーム文言から形式的に理解される課題を解決できる必要はなく、合目的的に理解した発明の課題を解決できれば足りると判断したものと位置付けることも可能である。）

⑥知財高判平成30年10月25日平成29年（行ケ）第10113号「…発泡性組成物」事件は、「原告は、…低級アルコールの濃度が99.99重量%又はそれに近い値である場合に、安定な泡の形成が可能な発泡性組成物を提供するという課題を解決することはできないと主張する。しかし、…本件発明1は、アルコール、bis-PEG-[10-20]ジメチコーン又はbis-PEG-[10-20]ジメチコーンの混合物及び水のほかに、第二の界面活性剤や泡安定剤を含有し得るものである。そうすると、本件発明1においては、…アルコールの濃度に事実上の上限値が想定されているというべきである。…原告の主張は、…発明の詳細な説明…を考慮していない誤った前提に基づく…。」と判示し、数値範囲の上限がクレームアップされていないが、事実上の上限値を想定できたことを理由に発明を限定的に解釈した上で、サポート要件を認めた。

(2) 上掲④「地殻様組成体の製造方法」事件判決、⑤「骨切術用開大器」事件判決、及び、⑥「…発泡性組成物」事件に対しては、近時の裁判例であっても、発明の要旨を限定的に解釈できない場合には、発明の「課題」を解決できないとしてサポート要件違反とした裁判例もあるため、注意を要する。

・知財高判平成30年（行ケ）第10073号「インカートリッジICチップ」事件<森裁判長>は、「本願明細書に接した当業者は、本願発明1のうち、上記実施例…に該当するものについては、本願発明1の課題を解決できると認識するが、本願発明1のうち、その余の構成のものについては、本願発明1の課題を解決できると認識することはできない」として、サポート要件違反と判断した。

・知財高判平成29年（行ケ）第10200号「回転数適応型の動吸振器を備えた力伝達装置」事件<鶴岡裁判長>は、「本件明細書の発明の詳細な説明には、…ことが示され、この記載の対応する限度では、当業者は、本件発明の課題…を解決できるものと認識できる…。しかし、…特許請求の範囲には、次数オ

フセット qF についての具体的な設定の手法等を特定する記載はなく、…任意に設定された次数オフセット qF だけ高い次数値への次数オフセットをする場合も含まれるというべきであるが、このような任意に設定した次数オフセット qF をとった場合については、本件明細書の記載から当業者が本件発明の課題を解決できるものと認識できるとはいえない」として、サポート要件違反と判断した。

5. 発明の「課題」（・効果）のクレームアップ

(1) 発明の「課題」（・「効果」）をクレームアップした場合、多くの裁判例においては、当該「課題」（・「効果」）が構成から必ず導かれる場合でない限り、発明特定事項と認められている⁽¹¹⁾。他方、「課題」（・「効果」）をクレームアップしてもしなくても、充足論においては当該「課題」（・「効果」）を達成できる必要があるように発明の技術的範囲が解釈されることが多いため（特許法 70 条 2 項）、「課題」（・効果）をクレームアップしても実質的に発明の技術的範囲は狭まらないこともあり、進歩性（・サポート要件）を確保するためにこれをクレームアップすることが多い。

このように、クレームアップされた発明の「課題」（・「効果」）が発明特定事項と解釈されるのであれば、逆に言えば、クレームアップされた発明の「課題」（・「効果」）が達成できないものは発明の要旨に含まれないのであるから、その部分がサポートされているか否かは関係ないはずであり、サポートされていないものを最適に除外するクレーム表現としても使われるところである。

近時の裁判例でいえば、例えば、上掲・知財高判平成 29 年（行ケ）第 10225 号「プロタンパク質コンベクターゼスブチリシンケクシン 9 型（PCSK9）に対する抗原結合タンパク質」事件<大鷹裁判長>は、機能的に表現された「抗体」（リーチスルークレーム）のサポート要件、実施可能要件、進歩性が認められた事案であるところ、「【請求項 1】 PCSK9 と LDLR タンパク質の結合を中和することができ、PCSK9 との結合に関して、配列番号 67 のアミノ酸配列からなる重鎖可変領域を含む重鎖と、配列番号 12 のアミノ酸配列からなる軽鎖可変領域を含む軽鎖とを含む抗体と競合する、単離されたモノクローナル抗体」という発明について、「参照抗体と『競合する』抗体であれば…中和するものといえないとしても、本件訂正発明 1 は『…中和することができ』る抗体であることを発明特定事項とする…から、そのことは、上記認定を左右するものではない。」として、サポート要件を認めた。

なお、同じ特許について、平成 29 年（ワ）第 16468 号<柴田裁判長、差止認容>も、“競合するが結合中和抗体でない例外的な抗体は技術的範囲に属しない”として、被告の主張を斥けた。

この他にも、クレームアップされた発明の「課題」（・「効果」）が発明特定事項として進歩性を判断した裁判例としては、例えば、知財高判平成 27 年（行ケ）第 10097 号「発光装置」事件<大鷹裁判長>⁽¹²⁾、知財高判平成 28 年（行ケ）第 10107 号「乳癌再発の予防用ワクチン」事件<森裁判長>⁽¹³⁾、知財高判平成 29 年（行ケ）第 10041 号他「熱間プレス部材」事件<高部裁判長>⁽¹⁴⁾、知財高判平成 29 年（行ケ）第 10003 号「…ドキシピン誘導体を含有する局所的眼科用処方物」事件<高部裁判長>⁽¹⁵⁾、等がある。

(2) これに対し、下掲の 2 つの裁判例は、クレームアップされた“構成”がクレームアップされた発明の「課題」（・「効果」）を満たす蓋然性を要求しており、他の裁判例と毛色を異にする。これらの裁判例の後、同様の判断が続いている訳ではないが、特許実務家としては認識しておく必要があるため、以下に紹介する。

① 知財高判平成 24 年（行ケ）第 10151 号「高強度高延性容器用鋼板」事件<芝田裁判長>は、「【請求項 1】重量%で、C：0.005～0.040%を含有し、JIS5 号試験片による引張試験における 0.2%耐力が 430MPa 以上、全伸びが 15% 以下で、10%の冷間圧延前後の JIS5 号試験片による引張試験における 0.2%耐力の差が

(11) 拙稿別冊パテント 15 号「進歩性判断における『異質な効果』の意義」（日本弁理士会中央知的財産研究所，2016）

120MPa 以下で、引張強度と 0.2% 耐力の差が 20MPa 以上であることを特徴とする板厚 0.4mm 以下の高強度高延性容器用鋼板。」というクレーム文言の発明について、「本件訂正発明に係る容器用鋼板は、C : 0.005 ~ 0.040% を含有し、容器に用いられるものである限り、各種の成分及び組成範囲を有する鋼板を包含する…。…発明の詳細な説明には、上記イ以外の成分及び組成範囲を有する鋼（例えば…）を用いて製造された鋼板が、『JIS5 号試験片による引張試験における 0.2% 耐力が 430MPa 以上、全伸びが 15% 以下』及び『10% の冷間圧延前後の JIS5 号試験片による引張試験における 0.2% 耐力の差が 120MPa 以下で、引張強度と 0.2% 耐力の差が 20MPa 以上』を満たす（す）ことについては、何ら開示されていない。…」と判示した上で、炭素の重量%のみを限定した「合金」が、明細書に記載された組成以外でもクレーム所定の数値限定を満足することがサポートされていないとして、サポート要件を否定した。同判決のロジックによれば、クレームアップされた「課題」（・効果）の記載が発明特定事項でないことになるから、クレームアップは逆効果である。

②知財高判平成 28 年（行ケ）第 10189 号「光学ガラス」事件<鶴岡裁判長>は、数値限定発明も実施例を超えた範囲のサポート要件を実質的に判断すべきとして無効審決を取り消したが、一般論として、クレームされ

(12) 知財高判平成 27 年（行ケ）第 10097 号「発光装置」事件<大鷹裁判長>

「【請求項 1】…青色発光素子が放つ光励起下において前記赤色蛍光体は、内部量子効率が 80% 以上であ…る発光装置。不純物の除去等の製造条件の最適化等により、蛍光体の内部量子効率を高めることについても、自ずと限界があることは自明であり、出発点となる内部量子効率の数値が低ければ、上記の最適化等により内部量子効率を 80% 以上とすることは困難であり、内部量子効率を 80% 以上とすることができるかどうかは、出発点となる内部量子効率の数値にも大きく依存するものと考えられる。…当業者は、甲 3 発明において、Sr₂Si₄AlON₇ : Eu²⁺ + 蛍光体の Sr の少なくとも一部を Ba や Ca に置換したニトリドアルミノシリケート系の窒化物蛍光体を採用した上で、さらに、青色発光素子が放つ光励起下におけるその内部量子効率を 80% 以上とする構成（相違点 5 に係る本件訂正発明の構成）を容易に想到することができたものと認めることはできない。…」

一般論として、本件出願の優先日前において、青色発光素子が放つ光励起下における『ニトリドシリケート系の窒化物蛍光体（a-サイアロン蛍光体を含む。）の内部量子効率が 80% 以上のものを製造できる可能性を技術常識に基づいて想定できたとしても、甲 3 に接した当業者が、甲 3 の記載事項を出発点として、甲 3 発明において、Sr₂Si₄AlON₇ : Eu²⁺ + 蛍光体の Sr の少なくとも一部を Ba や Ca に置換したニトリドアルミノシリケート系の窒化物蛍光体を採用した上で、さらに、青色発光素子が放つ光励起下におけるその内部量子効率を 80% 以上とする構成に容易に想到することができたかどうかは別問題である（る）…。」

(13) 知財高判平成 28 年（行ケ）第 10107 号「乳癌再発の予防用ワクチン」事件<森裁判長>

「【請求項 1】…配列番号 3 のアミノ酸配列を有する…ワクチン組成物。…本願優先日当時、あるペプチドにより多数のペプチド特異的 CTL が誘導されたとしても、当該ペプチドに必ずしもワクチンとしての臨床効果があるとはいえない、という技術常識に鑑みると、ペプチド特異的 CTL を誘導したことを示したにとどまる引用発明は、本願発明と同一であるとはいえない。…」

被告は、CTL が誘導されれば癌に効くという技術的事項は、本願優先日前から周知であるから、引用発明の組成物は本願発明の『ワクチン』と同一である、と主張する。しかし、…本願優先日当時の技術常識を踏まえると、CTL が誘導されることは、癌ワクチンとして有効であるための前提条件であるものの、さらに CTL が癌細胞へ誘導され、癌細胞を破壊することが必要であり、そのような誘導や破壊ができない場合があるから、CTL が誘導されることと、癌ワクチンとして有効であることが技術的に同一であるとはいえない。…引用文献には『ワクチン』と表記されている箇所があるものの、『ワクチン』としての使用の可能性があることから、そのように述べたものと解されるから、引用発明が本願発明と同一であるということとはできない。」

(14) 知財高判平成 29 年（行ケ）第 10041 号他「熱間プレス部材」事件<高部裁判長>

「【請求項 1】…腐食に伴う鋼中への水素侵入が抑制されることを特徴とする熱間プレス部材。引用例 1 には、引用発明が耐水素侵入性を有していることを示す記載はなく、このことを示唆する記載もない。また、本件特許の優先日当時において、引用発明が耐水素侵入性を有していることが技術常識であったことを認めるに足りる証拠はない。本件特許の優先日時点の当業者において、技術常識に基づき、引用発明が耐水素侵入性を有していることを認識することができたものとも認められない。よって、相違点(3)は実質的な相違点ではないとはいえないし、相違点(3)につき、引用発明及び技術常識に基づいて当業者が容易に想到できたものということもできない。」

…甲 2 の記載は、あくまで原告が本件特許の優先日後に行った実験の結果を示すものであり、本件特許の優先日時点において、当業者が、引用発明の鋼板表面に Ni 拡散領域が生成することや、引用発明が耐水素侵入性を有することを認識できたことを裏付けるものとはいえない…。」

(15) 知財高判平成 29 年（行ケ）第 10003 号「…ドキセピン誘導体を含有する局所的眼科用処方物」事件<高部裁判長>

「…本件発明 2 は、本件発明 1 について、化合物 A がさらに『ヒト結膜肥満細胞からのヒスタミン放出を 66.7% 以上阻害する』という発明特定事項を付加するものである。そして、『ヒト結膜肥満細胞からのヒスタミン放出を 66.7% 以上阻害する』点は、…引用発明 1 及び引用発明 2 から容易に想到する本件発明 2 の構成を前提として、予測し難い顕著なものであるということとはできないことから、本件審決における本件発明 2 の効果に係る判断にも誤りがある。」

た組成がクレームアップされた課題を高い蓋然性で満たすと認識できる必要があるとした。すなわち、「【請求項1】屈折率 (nd) が1.78以上1.90以下、アッベ数 (ν_d) が22以上28以下、部分分散比 (θ_g, F) が0.602以上0.620以下の範囲の光学定数を有し、質量%の比率で…であることを特徴とする光学ガラス。」というクレーム文言の発明について、「本願発明に係る特許請求の範囲…の記載は、光学ガラスを本願組成要件及び本願物性要件によって特定する…。…サポート要件に適合するものといえるためには、…本願組成要件で特定される光学ガラスが高い蓋然性をもって本願物性要件を満たし得るものであることを、発明の詳細な説明の記載や示唆又は本願出願時の技術常識から当業者が認識できることが必要というべきである。」と判示して、サポート要件を否定した。同判決のロジックによれば、クレームアップされた「課題」(・効果)の記載が発明特定事項でないことになるから、クレームアップは逆効果である。

これらの裁判例の後、クレームアップされた「課題」(・効果)を発明特定事項としない判断が続いている訳ではないが(上掲(1)項参照)、特許実務家としては認識しておく必要がある。

(3)「課題」(・効果)のクレームアップと併せて検討したいのが、新たに見出した課題・効果・機序を、「用途」として特定することである。例えば、知財高判平成30年(行ケ)第10036号「IL-17産生の阻害」事件<森裁判長>は、公知の医薬組成物が疾患の治療薬として知られていたところ、同一の疾患の治療薬であるが、公知作用でなく、新たに見出した作用を「用途」として特定した発明について、同発明の組成物を医薬品として利用する場合に、当該新たに見出した作用が必要な患者に対して選択的に利用するものであることを理由として、新規性を認めた⁽¹⁶⁾。

6. 数値範囲の上限・下限が規定されていないクレーム

(1) 最後に、“数値範囲に上限・下限が無い類型 & メカニズム非公知+明細書に記載無し”という類型については、裁判所は比較的厳しいと感じられる。近時の裁判例としては、東京地判平成30年12月27日平成28年(ワ)第25956号「磁気記録媒体」事件<柴田裁判長>は、訂正前のクレームについては「…式(1)には、 $H_c \times (1 + 0.5 \times SFD)$ の値の上限値がない」として、訂正後のクレームについても、「本件訂正発明においては、 H_c の上限値は定められたが、SFDの下限値は定められていない。」と判示して、サポート要件を否定した。

同様の裁判例として、例えば、知財高判平成19年(行ケ)第10308号「被覆硬質部材」事件は、「本件発

(16) 知財高判平成30年(行ケ)第10036号「IL-17産生の阻害」事件<森裁判長>

「本件特許発明1は、T細胞を処理するための組成物の用途が『T細胞によるインターロイキン-17(IL-17)産生を阻害する』ためであると特定されているのに対し、甲3発明にはそのような特定がない点で相違する。…甲3発明の『T細胞を処理する』とは、従来から知られていたTh1誘導によるT細胞刺激を阻害することを指すものであって、甲3には、記載も示唆もされていない『T細胞によるインターロイキン-17(IL-17)産生を阻害する』ことを指すものではない…。…

原告は、甲3X発明に係る抗体含有組成物の用途は、「T細胞の処理による乾癬治療」であるが、乾癬患者について格別の限定又は選別をすることなく、「T細胞の処理による乾癬治療」を実施すると、当然に、「T細胞によるインターロイキン-17(IL-17)産生阻害」も生じるから、甲3X発明の「T細胞の処理による乾癬治療」と本件特許発明1の「T細胞によるインターロイキン-17(IL-17)産生阻害」とは、用途として同一であり、甲3X発明と本件特許発明1との間に相違点はないなどと主張する。…次のとおり理由がない。

- (ア) …本件特許発明1の組成物を医薬品として利用する場合には、IL-17濃度の上昇が見られる患者に対して選択的に利用するものということができる。
- (イ) 他方、…甲3には、IL-23アンタゴニストによりT細胞によるIL-17産生の阻害が可能であることは、記載も示唆もされていないから、甲3発明が、「IL-23のアンタゴニストを含む組成物」を、T細胞によるIL-17産生を阻害するために、IL-17濃度の上昇が見られる患者に対して選択的に利用するものではないことは、明らかである。…
- (ウ) そうすると、本件特許発明1の「T細胞によるインターロイキン-17(IL-17)産生を阻害するため」という用途と、甲3発明の「T細胞を処理するため」という用途とは、明確に異なるものということができる。そして、このことは、本件優先日当時、IL-17の発現レベルを測定することが可能であったことによって左右されるものではない。」

明1の課題は…皮膜の結晶配向性を最適にすることにより皮膜と基体との密着性を向上させて耐摩耗性、耐久損性に優れた被覆硬質部材の提供を目的とするところにあると認められ、…Ia値を2.3以上とすることが同目的を達成するために有効であることが客観的に開示される必要がある…。…何ゆえ、そのような値であると皮膜の特性が良くなるのかにつき、因果関係、メカニズムは一切記載されておらず…、実施例として開示されたIa値は…2.3から3.1までという非常に限られた範囲の4例だけであり、これらの実施例をもって、上限の定まらないIa値2.3以上の全範囲にわたって、本件発明の課題を解決し目的を達成できることを裏付けているとは到底いうことができない。」と判示している。

(2) このように、“数値範囲に上限・下限が無い類型 & メカニズム非公知+明細書に記載無し”という類型についてサポート要件をクリアするためには、①上限・下限を設定する、②明細書からメカニズムが読み取れる又は出願当時の技術水準から当業者が理解できることを示す、③事実上の上限値・下限値が想定されているというロジックが有効である。

(3) 例えば、平成30年10月25日平成29年（行ケ）第10113号<鶴岡裁判長>「…発泡性組成物」事件は、「原告は、…低級アルコールの濃度が99.99重量%又はそれに近い値である場合に、安定な泡の形成が可能な発泡性組成物を提供するという課題を解決することはできないと主張する。しかし、…本件発明1は、アルコール、bis-PEG-[10-20]ジメチコーン又はbis-PEG-[10-20]ジメチコーンの混合物及び水のほかに、第二の界面活性剤や泡安定剤を含有し得るものである。そうすると、本件発明1においては、…アルコールの濃度に事実上の上限値が想定されているというべきである。…原告の主張は、…発明の詳細な説明…を考慮していない誤った前提に基づく…。」と判示して、数値範囲の上限がクレームアップされていないが、事実上の上限値を想定できたことを理由にサポート要件を認めた。

IV. 知財高判（大合議）平成28年（行ケ）第10182号他「ピリミジン誘導體」事件の理解

1. サポート要件における「課題」と、進歩性における「課題」との関係

サポート要件及び進歩性における発明の「課題」の位置付けについては、発明の「課題」を具体的に（高い程度で）認定すれば進歩性○・サポート要件×の方向であり、逆に、発明の「課題」を抽象的に（低い程度で）認定すれば進歩性×・サポート要件○の方向である。

上記Ⅲ. で分析した平成27年末から（平成29年末にかけて）裁判所が発明の「課題」を具体的に認定してサポート要件違反とした厳しい判決が続いたのは、進歩性判断において発明の「課題」を具体的に認定するようになってきた平成20年頃からの傾向と平仄を合わせる動きであったと思われる。

このような潮流の中で、知財高判（大合議）平成28年（行ケ）第10182号他「ピリミジン誘導體」事件は、サポート要件を判断する際の発明の「課題」と、進歩性を判断する際の発明の「課題」との関係について言及したものであるから、サポート要件についても、裁判所における判断傾向が変化した契機となったターニングポイントと目される重要判決である。

2. ピリミジン大合議判決の判旨

ピリミジン大合議判決は、「本件発明13、15～17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-CoA還元酵素阻害活性を有する化合物を有効成分として含むHMG-CoA還元酵素阻害剤又はその製造方法を提供することである」というべきである。」と判示し、発明の詳細な説明の一般的記載どおり発明の課題を抽象的に認定した上で、「原告は、…進歩性が認められるためには、甲2の一般式(I)の他の化合物に比較し顕著な効果を有する必要があるところ、選択発明としての進歩性が担保できない『コレステロールの生合成を抑制する医薬品となり得る程度』という程度では、本件出願当時の技術常識に比較してレベルが著しく低く不適切である旨主張する。しかし、サポート要件は、発明の詳細な

説明に記載していない発明の特許請求の範囲に記載すると、公開されていない発明について独占的、排他的な権利が発生することになるので、これを防止するために、特許請求の範囲の記載の要件として規定されている…のに対し、進歩性は、当業者が特許出願時に公知の技術から容易に発明をすることができた発明に対して独占的、排他的な権利を発生させないようにするために、そのような発明の特許付与の対象から排除するものであり、特許の要件として規定されている（特許法 29 条 2 項）。そうすると、サポート要件を充足するか否かという判断は、上記の観点から行われるべきであり、その枠組みに進歩性の判断を取り込むべきではない。…サポート要件の判断は、特許請求の範囲の記載及び発明の詳細な説明の記載につき、出願時の技術常識に基づき行われるべきものであり、その判断が、特許権者の審判段階の主張により左右されるとは解されない。」と判示した。

同判示部分を見ると、サポート要件と進歩性における「課題」のダブルスタンダードを許容したかと勘違いする虞があるが、ピリミジン大合議判決は続いて「原告らは、審決は、サポート要件の判断では、『コレステロールの生成を抑制する』医薬品となり得る程度に『優れた HMG - CoA 還元酵素阻害活性』を有する化合物又はその化合物を有効成分として含む HMG - CoA 還元酵素阻害剤を提供することという課題を設定して判断している一方で、進歩性の動機付けの判断は、課題の基準である『コレステロールの生成を抑制する』医薬品となり得る程度を超える『甲 1 発明化合物の HMG - CoA 還元酵素阻害活性が現状維持されること』という基準を設定し、判断しているから、このようなダブルスタンダードでサポート要件と動機付けを判断することは妥当ではないと主張する。…甲 2 に相違点 (1 - i) に係る構成が記載されておらず、また、仮に甲 2 に相違点 (1 - i) に係る構成が記載されていると評価できたとしても、相違点 (1 - i) の構成を採用する動機付けがあったとはいえないことから、容易に発明をすることができたとはいえないと判断されるのであって、原告らが主張するような基準を設定して判断しているものではないから、原告らが主張するような矛盾が生ずることはない。」と判示しており、ダブルスタンダードを認めたものではない。

すなわち、大合議判決は、(副) 引用発明の認定誤りのみならず、「仮に」として、置き換えの動機付けが無いことも判断したものであり、発明の「課題」を認定することなく動機付け無しと判断することにより、無効審判請求人が主張する「ダブルスタンダード」(進歩性判断とサポート要件で発明の「課題」を別異に解釈すること)を回避したものである。(大合議判決に倣えば、特許権者はサポート要件と矛盾する発明の「課題」を主張せず、進歩性の主張との関係で可能である限り、主引例と副引例との組み合わせの動機付けを否定するロジックを試みるべきである。)

3. 小括

ピリミジン大合議判決は、サポート要件を判断する際の「課題」について、「サポート要件を充足するか否かという判断は、上記の観点から行われるべきであり、その枠組みに進歩性の判断を取り込むべきではない。…サポート要件の判断は、特許請求の範囲の記載及び発明の詳細な説明の記載につき、出願時の技術常識に基づき行われるべきものであり、その判断が、特許権者の審判段階の主張により左右されるとは解されない。」と判示し、発明の「課題」を発明の詳細な説明の一般的記載どおり発明の課題を抽象的に認定してサポート要件を認めた裁判例であり、知財高裁大合議判決という影響力の大きい判決であったこともあり、サポート要件が緩やかに(プロパテントに)判断される契機となったものと考えられる。

なお、ピリミジン大合議判決(平成 30 年 4 月)に先立ち平成 29 年末頃からサポート要件を緩やかに(合目的的に)判断する傾向が見られ始めたのは、知財高裁 4 ヶ部の各裁判長が合議に参加し、議論を重ねていたと想定される時期であることと無関係ではないと思われる。

もっとも、ピリミジン大合議判決は、サポート要件と進歩性の判断における発明の「課題」のダブルスタンダードを認めた判決ではないことに留意すべきである。

4. (知財高判平成 29 年 (行ケ) 第 10129 号「ライスマルク」事件の理解, 実務上の指針)

なお, プリミジン大合議判決 (平成 30 年 4 月) の直後である平成 30 年 5 月に出された知財高判平成 29 年 (行ケ) 第 10129 号「ライスマルク」事件は, 平成 27 年末から平成 29 年末にかけての裁判所においてサポート要件が厳格に判断された時代から, サポート要件が緩やかに (合目的的に) 判断されるように傾向が変化した過渡期に位置する。大合議判決は知財高裁 4 カ部の裁判長が合議に参加することから, 「ライスマルク」事件判決は, プリミジン大合議判決に沿っていると理解することが自然である。そうすると, 「ライスマルク」事件判決の「出願時の技術水準等との比較は, 行うとすれば進歩性の問題として行うべきものである。」という判示部分についても, 一見すると, サポート要件と進歩性とで発明の課題認定としてダブルスタンダードを許容したかのように読めるところではあるが, プリミジン大合議判決の「サポート要件を充足するか否かという判断…の枠組みに進歩性の判断を取り込むべきではない。」という判示部分の理解と軌を一にして, ダブルスタンダードを許容したものではないと理解することが妥当である。

実際に, 平成 31 年 4 月現在, 発明の「課題」を上位概念で抽象的に (低い程度で) 認定してサポート要件○, 「課題」を下位概念で具体的に (高い程度で) 認定した上で進歩性○と判断した裁判例は存在しない。

すなわち, 1つの判決文中でサポート要件と進歩性で発明の「課題」を特許権者有利にダブルスタンダードで認定した裁判例は存在しないのである。(※逆に, 発明の「課題」を具体的に認定してもサポート要件○, 「課題」を抽象的に認定しても進歩性○とした裁判例は存在する⁽¹⁷⁾。)

V. 考察 ～ (サポート要件と発明の「課題」を巡る出願・主張方針, 他の諸論点も踏まえて)

(1) 特許権者側の「出願戦略」及び「主張戦略」としては, 進歩性 (拡大先願も同様) との関係で発明の「課題」を必要以上に具体的に主張しないことが望ましく, 特に, 高い程度で主張する必要がある「顕著な効果」や「(数値の) 臨界的意義」の主張は, 諸刃の剣となりうる⁽¹⁸⁾。出願時点に立ち返るならば, 新規物質やバイオニア発明については, 発明の「課題」を必要以上に具体的に明細書中に記載せずに, 発明の構成を初めて提供したこと自体を課題とすべきであろう⁽¹⁹⁾。

逆に, 無効審判請求人側の「主張戦略」としては, 進歩性, サポート要件, 補正要件 (新規事項追加), 実質的変更等の各無効理由を通じて, 特許権者が主張する「課題」の齟齬を突くべきである。具体的には, ①進歩性の議論を通じて具体的な「課題」を主張する方向に誘導した上で, ②当該「具体的な「課題」」はサポートされていないと主張するロジックが考えられる。更に, ③実施例等の開示を一般化して分割出願/補正した経緯について, 一般化の際に発明の「課題」の解決に直接関係する構成が削除されているとして新規事項追加であり分割/補正違反であると主張するとともに, ④訂正により「目的, 効果=課題」が変更されたとして, 実質的変更の主張をするという波状攻撃が有り得るであろう。

本稿においては, サポート要件の「課題」と進歩性の「課題」との関係を論じたが, 更に敷衍すれば, 特許法上の諸論点において発明の「課題」は重要な考慮要素であるから, 特許実務家としては全ての論点を連動して検討する必要がある。その意味で, 本稿Ⅱ項において指摘したすべての論点において, 裁判所の判断傾向を把握することは, 実務上極めて有用である。

(2) 本稿において考察したように平成 30 年 4 月のプリミジン大合議判決を契機として発明の「課題」を明

(17) 知財高判平成 29 年 (行ケ) 第 10036 号「空気極材料」事件

(18) 知財高判平成 26 年 (行ケ) 第 10155 号「減塩醤油類」事件 (第二次) は, 進歩性について判断しなかったが, 特許権者が進歩性の議論において「イ. 臨界的意義」と項目立てして「…本件発明 1 は, 食塩濃度が 7~9w/w% と低いにもかかわらず塩味を十分に感じる事ができ, かつ, カリウム含量が増加した場合の苦みも低減でき, 醤油感に優れた減塩醤油を得ることができるという顕著な作用効果を奏する」と主張したことは, サポート要件判断における発明の「課題」の認定に影響があったかもしれない。

(19) 本稿「Ⅲ. 3-3. 平成 29 年末 (プリミジン大合議判決の半年前) 以降の緩和された新傾向」に列挙した 6 件の裁判例参照

細書に記載されたとおり上位概念で抽象的に（低い程度で）認定するという平成 27 年末以前の傾向に戻ったのであれば、ダブルスタンダードが許容されない以上、進歩性判断においても発明の「課題」は同様に認定される筈であり、進歩性判断が若干厳しくなっているかもしれない。本稿においては進歩性の判断傾向が変化しているか否かを考察するには至っていないが、筆者がすべての特許裁判例を読んでいて感じる印象として、平成 30 年から進歩性判断の傾向が大きく変化したとまでは感じてない。

このことは、本稿Ⅲ.3-2で説明した発明の「課題」を下位概念で具体的に（高い程度で）認定してサポート要件が否定された事案を振り返ると、発明の「課題」を具体的に（高い程度で）認定しなくても進歩性は認められたであろう事案も含まれており、そのような事案においては、発明の「課題」が抽象的に認定されることにより、サポート要件が○となり、進歩性判断も○のままであるから、判決の結論としてはプロパテナ判決が増えているように感じられる。例えば、本稿Ⅲ.3-2(2)で紹介した⑥知財高判平成 27 年（行ケ）第 10201 号「容器詰飲料」事件は、物の発明について「課題」を抽象的に認定してサポート要件○（進歩性も○）、方法の発明について「課題」を具体的に認定したサポート要件×と判断したものであるが、仮に方法の発明についても「課題」を抽象的に認定してサポート要件○であったとすれば、進歩性も○であったと想定されるから、結論として、（物の発明と同様に）特許性が認められたはずである。

この点については、本稿の内容と密接に関連する検討テーマであるため、今後更に研究を続けることとして、一旦筆を擱くこととする。

以 上