

サポート要件における「発明の課題」の認定

会員 野村 和弘, 会員 原 慶多, 会員 近藤 圭輔,
 会員 正司 武嗣, 会員 前田 典子, 会員 細田 芳徳

要 約

特許を取得するための要件の一つにサポート要件（特許法第 36 条第 6 項第 1 号）があり、サポート要件が判断されるうえで、「発明の課題」は極めて重要な要素である。その一方で、サポート要件が判断される際に、特許庁や裁判所で認定される発明の課題は、明細書の「発明が解決しようとする課題」に記載された課題が修正されることにより変わることがある。そして、この結果、サポート要件違反と判断されることがある。本稿では、このように発明の課題の修正が関係する裁判例から、このような修正がなされた背景を分析したうえで、「発明の課題」が出願人の意図から乖離して認定されないための対策について検討する。

目次

1. はじめに
2. 各種裁判例の検討
3. 全体の考察と考えられ得る対策

1. はじめに

特許を取得するためには、サポート要件や明確性要件等に関する要件（以下、「記載要件」とし、新規性や進歩性に関する要件とを満たす必要がある。発明の本質から考えると、新規性や進歩性のほうが記載要件よりも重要なようにも思われるが、近年、記載要件の一要件であるサポート要件を満たさないとして拒絶される案件も多い。

ここで、審査基準⁽¹⁾によると、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記載されたものとを対比、検討してなされる。この判断に際して、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の検討がなされる。

このため、「発明の課題」の認定は、サポート要件の判断の前提となるため重要な要素である。

そして、近年、「発明の課題」が、特許庁又は知的財産高等裁判所（以下、「知財高裁」）によって出願人

の意図とは異なる内容に修正して認定されることがあり、この修正によってサポート要件に関する特許庁と知財高裁の判断が相違することがある。

このため、本稿では、「発明の課題の修正」が関係する裁判例から、このような修正がなされた背景を分析したうえで、「発明の課題」が出願人の意図から乖離しないための対策について検討する。

具体的には、本稿では、明細書の「発明が解決しようとする課題」に記載された「発明の課題」とは異なる課題を特許庁又は知財高裁が認定した直近約 5 年間の裁判例から 5 件を抽出し、検討を行った。

2. 各種裁判例の検討

A. 減塩醤油事件〔平成 26 年（行ケ）第 10155 号〕

(1) 概要

本事件は、進歩性欠如とサポート要件違反を理由とする無効審判請求を不成立とした審決に対する取消訴訟であり、知財高裁が特許庁の審決を取消した事件である。

「発明の課題」については、まず、明細書の「発明が解決しようとする課題」に記載された「発明の課題」を、特許庁が修正して実質的に認定した。さらに、特許庁が認定した課題を知財高裁が修正した上で、サポート要件違反と判断された事件である。

(2) 本件発明の概要

本件発明1は、食塩濃度とカリウム濃度等で規定された減塩醤油に関するものであり、「食塩濃度7～9w/w%、カリウム濃度1～3.7w/w%、窒素濃度1.9～2.2w/v%であり、かつ窒素／カリウムの重量比が0.44～1.62である減塩醤油。」である。

(3) 明細書に記載の課題

本件明細書から、出願人の意図した発明の課題は、「食塩濃度が低いにもかかわらず塩味のある減塩醤油類を提供すること」であることが読める。

この根拠として、本件明細書の【0005】には、「これら従来の減塩醤油の風味を改良する取り組みは、それぞれ一定の効果を上げているが、未だ十分とはいえない。特に食塩濃度の低下と塩味の両立という点で十分とはいえない。」と記載された上で、「本発明の目的は、食塩濃度が低いにもかかわらず塩味のある減塩醤油類を提供することにある。」と記載されている。

(4) 審決が認定した課題とサポート要件の判断

審決では明示的に本件発明の課題は認定されていないが、以下に記載のようにサポート要件を充足すると判断していることからみて、「塩味の増強と苦味の低減」を課題と捉えたように理解される。

「本件明細書から、9w/w%の食塩濃度においては、食塩及び塩化カリウム（カリウム濃度）が塩味を付け、窒素濃度が塩味を増強すること、窒素濃度が苦味を低減させるという作用があることが理解される。そうすると、「カリウム濃度」が塩味を付け、「窒素濃度」が塩味を増強し、苦味を低減させるという原理が本件明細書から読み取れ、食塩濃度が9w/w%において観察された現象が、食塩濃度7w/w%で観察されないという合理的な理由はないから、本件発明1で規定される範囲内で、カリウム濃度を増やし、窒素濃度を増やし、窒素／カリウムの重量比が0.44～1.62とすることによっても、課題を解決できないとまではいえない。」

(5) 知財高裁の認定した課題とサポート要件の判断

知財高裁は、「本件発明1が解決しようとする課題は、食塩濃度が7～9w/w%と低いにもかかわらず塩味があり、カリウム含量が増加した場合の苦味が低減でき、従来の減塩醤油の風味を改良した減塩醤油を提

供することであると認められる。」と認定している。

この上で、さらに、知財高裁は、以下のように判示している。

「具体的には、『官能評価により、食塩14w/w%相当のレギュラー品（通常品）に比べ若干弱いかそれ以上の塩味であり（塩味3以上）、苦みはあったとしてもわずかに感じる程度であり（苦み3以下）、かつ、異味が少ないという評価（総合評価○以上）がされること』を意味するものと解される。」

上述のように、課題を具体化した上で、知財高裁は、本件明細書の実施例・比較例から、課題を解決できることが認識できることを直接示しているのは、食塩濃度が9.0w/w%の場合のみであり、食塩濃度が9.0w/w%より低い場合の実施例では、塩味や苦み等について影響を与える調味料・酸味が添加されているため、調味料・酸味料を添加しない場合の塩味、苦み、総合評価がどの程度かを推認することもできないなどと指摘して、サポート要件を充足しないと判断し、審決を取消している。

(6) 考察

本件明細書において、発明者の認識では、解決すべき課題は食塩濃度が低いにもかかわらず塩味のある減塩醤油類を提供することであったのであろうが、審決では、塩味の点のみならず、苦味の低減も含めて課題として認識されたようである。一方、知財高裁では、塩味、苦味に加えてさらに「従来の減塩醤油の風味を改良した」点も含めて課題と認定した上で、課題の解決には、塩味3以上、苦み3以下、総合評価○以上（塩味、苦味に加えて異味を含めた総合評価）の評価が必要とされると認定している。つまり、知財高裁では、審決のように、単に塩味が増強するとか、苦味が低減するという認定ではなく、具体的に数値化した評価の度合いまで含めて認定されているといえる。

知財高裁がこのように認定した理由について、知財高裁は、「本件発明1に相当する実施例（実施例1～11）は全て、塩味が3以上、苦みが3以下、総合評価が○以上であり、他方、本件発明1から外れるもの（比較例1～25、実施例26、27）は、塩味、苦み、総合評価のいずれかが前記の官能評価を下回っている」点を指摘している。

本裁判例では、本件明細書の実施例、比較例での官能評価の結果から、知財高裁が課題をより具体的に認

定した結果、明細書の「発明が解決しようとする課題」に記載のない、異味を含めた総合評価なども課題に含められ、課題が乖離している。

この裁判例から、明細書の「発明が解決しようとする課題」に記載された課題と、実施例・比較例において実際に解決した課題との間の整合性を考える必要があるように思われる。また、本事案のような厳しい判断をみると、効果の推論がもっとも困難な条件（本事件では食塩濃度が7%でのデータ）でも課題が解決できることを実施例として示しておくことが望ましいといえる。

尚、参考までに付記しておくが、原告（無効審判請求人）は、本件明細書に記載された比較例及び実施例を参照すると、塩味が「3：レギュラー品（通常品）に比べ若干弱い」以上であって、苦みが「3：わずかに感じる」以下の場合に課題が解決されていると評価されているとして、本件発明1が解決する課題は、「レギュラー品（通常品）に比べ若干弱いもの以上の塩味が感じられ、かつ、苦みをわずかに感じるか又はそれ以下の苦みしか感じない減塩醤油」を提供することと解されると主張している。塩味、苦みに加えて、塩味および苦みの度合いを取込んだ主張であり、知財高裁の認定に共通する面がある。

B. 医療用ガイドワイヤ事件〔平成28年（行ケ）第10156号〕

（1）概要

本事件は、サポート要件違反を認定した無効審決に対する取消訴訟であり、知財高裁においても特許庁の審決を維持した事件である。

「発明の課題」については、まず、明細書の「発明が解決しようとする課題」に記載された「発明の課題」を、特許庁が修正して認定した。さらに、特許庁が認定した課題を知財高裁が修正した上で、サポート要件違反と判断された事件である。

（2）本件発明の概要

本件発明は、医療用ガイドワイヤであって、コアワイヤに固着されているコイルスプリングの先端部が、Au-Sn系はんだを用いてコアワイヤに固着されている医療用ガイドワイヤに関するものである。

（3）明細書に記載の課題

本件明細書には、「発明が解決しようとする課題」において、以下のように、複数の目的が併記されている。〔0016〕

本発明は以上のような事情に基いてなされたものである。

本発明の第1の目的は、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にある。

本発明の第2の目的は、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にある。

本発明の第3の目的は、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にある。」

（4）審決が認定した課題とサポート要件の判断

審決では、課題が以下のように認定されている。「従来の線径が0.012インチ以下のガイドワイヤでは、Ag-Sn系はんだを用いているところ、そのはんだの固着強度が低く、固着領域を小さくできなかったため、固着領域の大きさに依存するシェイピング長さ（ガイドワイヤの先端の折り曲げ長さ）を短くすることができなかったこと」

そのうえで、審決では、課題を解決するための手段を以下のように認定している。

「Au-Sn系はんだを用いて、コイルスプリングの先端部をコアワイヤに固着させるとともに、当該Au-Sn系はんだによる先端硬直部分の長さが0.1～0.5mmであるものとする」

審決では、「Au-Sn系はんだ」について本件明細書に特段の定義がないため、「Au-Sn系はんだ」を、一般的な技術用語としての意味である「Au及びSnを主成分として含むはんだであり、AuとSnの成分比率も何ら限定されないはんだ」と認定している。この上で、特許庁は、一般的な技術用語としての「Au-Sn系はんだ」を用いたガイドワイヤであれば、はんだの具体的成分に関わらず必ず上記課題を解決できるものと当事者が予測することがほとんど不可能であるとして、サポート要件違反と判断している。

(5) 知財高裁の認定した課題とサポート要件の判断

知財高裁では、発明の課題に関して、上記の「本発明の第1の目的」(本件明細書【0016】)における「コアワイヤに対するコイルスプリングの固着強度が高いこととは、「コアワイヤに対するコイルスプリングの固着強度(引張強度)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こと、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」であると認定している。

課題の認定の根拠としては、本件明細書の以下の記載を挙げている。

「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)ものとするのができ」(【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】)

そのうえで、特許庁と同様に、一般的な技術用語としての「Au-Sn系はんだ」を用いたガイドワイヤであれば、はんだの具体的成分に関わらず必ず上記課題を解決できるものと当業者が予測することがほとんど不可能であるとして、知財高裁はサポート要件を充足しないと判断し、審決を維持している。

(6) 考察

裁判所による本事件での課題の認定において、2.5倍程度の固着力を取込んで認定した理由は定かではないが、明細書に記載された「固着強度が高く」という意味を段落0058の記載に基づき「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」と解釈したためであるように思われる。段落0058の記載は、記載ぶりから、固着強度の定義ないし説明もとれるが、好適な固着強度の例の記載といったニュアンスであったならば、固着力が2.5倍程度に限定されない認定もあり得たかもしれない。

尚、参考までに付記しておくが、被告(無効審判請求人)は、本件発明は、CTO病変におけるマイクロチャンネルを挿通させることを「目的」とし、先端硬直部の長さを0.1～0.5mmとし、シェイピングの長さを短くする(0.7mm以下とする)ことが「課題」

であると主張している。先端硬直部の長さやシェイピングの長さを具体的に捉えた主張であり、審決での認定に共通する面がある。

C. 米糖化物並びに米油及び／又はイノシトールを含む食品事件〔平成29年(行ケ)第10129号〕

(1) 概要

本事件は、特許異議の申立てにおいてサポート要件を充足せず、特許を取り消すとした異議決定に対する取消訴訟であり、サポート要件違反と判断した決定が取り消された事件である。

「発明の課題」については、まず、明細書の「発明が解決しようとする課題」に記載された「発明の課題」を、特許庁が修正して課題を認定した。その後、特許庁が認定した課題を、知財高裁は明細書の「発明が解決しようとする課題」に記載された「発明の課題」に戻したうえで、サポート要件を満たすと判断した事件である。

(2) 本件特許発明の概要

本件特許発明は、「米糖化物、及びγ-オリザノールを1～40質量%含有する米油を含有するライスミルクであって、当該米油を0.1～10質量%含有するライスミルク」(【請求項1】)に関するものである。

(3) 明細書に記載の課題

本件明細書には、「発明が解決しようとする課題」において、以下のように課題が記載されている。

「本発明は、米糖化物含有食品のkok、甘味、美味しさ等を改善するという課題を解決すべく鋭意研究を重ねた結果見出されたものである。すなわち、本発明は、kok、甘味、美味しさ等を有する米糖化物含有食品を提供することを目的とする。」(【0006】)

(4) 異議決定にて認定された課題とサポート要件の判断

異議決定では、課題について以下のように認定している。

「本件発明1の課題は、…、具体的には、実施例1-1のライスミルクに比べてkok(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(る)」

上述のように課題を認定し直している理由は、以下の理由からである。つまり、本件明細書の段落 0002 には、「ライスマルクとは、米糖化物含有食品であり、例えば、米を酵素、麴等で糖化させたものに植物油、塩等を加えて味を調整し、ミルク状にした飲み物のことをいう。」と記載されており、段落 0004 には、「米国で近年ブームになっているライスマルクは、玄米を糖化したものに、紅花油、海塩を加えて味を調整したもの」と記載されている。そうすると、本件明細書において、本件出願時の技術水準として、「紅花油等の植物油を含む米糖化物含有食品」は広く知られていたことが記載されているといえ、甲 1 に記載された「米油を 2 重量%含有するライスマルク」は当然当該米糖化物含有食品に含まれる。さらに、「一般の米油が γ -オリザノールを 0.1~0.5 質量%含有する」ことが周知である（甲 8 【0011】）ことを考慮すると、本件出願時の技術水準を構成する「米油を 2 重量%含有するライスマルク」における「米油」に含まれる γ -オリザノールは、0.1~0.5 重量%であると解するのが相当である。したがって、本件明細書の実施例 1-1 のライスマルクは、 γ -オリザノールを 0.2 重量%（質量%）含む「こめ油」を 3 質量%含有するものであるから、本件出願時の技術水準を構成するものであると認められる。発明が解決しようとする課題とは、出願時の技術水準に照らして未解決であった課題であるから、本件発明 1 の「コク、甘味、美味しさ等を有する米糖化物含有食品を提供すること」という課題は、本件出願時の技術水準を構成する米糖化物含有食品（具体的には、実施例 1-1 のライスマルク）に比べて、コク、甘味、美味しさ等を有する米糖化物含有食品を提供することであると認定している。

そして、特許庁は、本件発明 1 が、実施例 1-1 のライスマルクと比べて、コク、甘味、及び美味しさが改善しているとは言えないと判断し、サポート要件違反と判断している。

（5） 知財高裁の認定した課題とサポート要件の判断

知財高裁では、本件明細書に記載された課題と同じ課題を認定した。

具体的には、知財高裁は、以下のように課題を認定した。

「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

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」

なお、知財高裁は、課題の認定に関して、「発明の詳細な説明に、課題に関する記載が全くないといった例外的な事情がある場合」でない限り、第一次的には発明の詳細な記載に基づいて判断されるべきであり、本件においては明細書の各種の記載に基づき、「コク、甘味、美味しさ等を有する米糖化物含有食品を提供すること」それ自体を課題とするものであることが明確に読み取れる」として課題を認定した。そして、「サポート要件の適否に関しては、発明の詳細な説明から当該発明の課題が読み取れる以上は、これに従って判断すれば十分」であり、「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」と判断し、異議決定を取り消した。

（6） 考察

特許庁の審査基準（第 II 部第 2 章第 2 節サポート要件）は、発明の課題を、原則として、発明の詳細な説明から把握し、明示的に課題が記載されていない場合等の例外的な場合に限り、出願時の技術常識を考慮して課題を把握すると記載している。本件において、知財高裁は、「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、発明の詳細な説明に基づいてこれを認定するのが相当である。」と判示した。したがって、発明の課題の把握・認定について、特許庁と知財高裁のいずれにおいても“原則として、発明の詳細な説明から把握・認定”する点で、判断手法に相違はないと思われる。しかしながら、“出願時の技術常識等”の参酌基準には両者に相違があった。すなわち、本件において特許庁は、「発明が解決しようとする課題とは、出願時の技術水準に照らして未解決であった課題である」ことを重視した。一方、知財高裁は、「出願時の技術水準等は、飽くまでその記載内容を理解するために補助的に参酌されるべき事項にすぎず、本来的には、課題を抽出するための事項として扱われるべきものではない」と判示している。

この事件では、審決において課題がなぜ修正して認定されたのか、その理由は定かではないが、「コク、甘味、美味しさ等を改善する」という段落 0006 の記載ぶりからみて、本発明は、単にコク、甘味、美味し

さ等を有するものではなく、従前からの物よりもコク、甘味、美味しさ等が改善されている必要があると解釈されたのかもしれない。そのためサポート要件の適否判断において、実施例 1-1 のライスミルクとの対比がなされたようにも思われる。対比すべき対象が実施例 1-1 のライスミルクであったことには問題があったといえようが、改善の判断対象（公知のライスミルク）となる参考例ないし比較例の記載があったならば、このような課題の修正認定は回避できたかもしれない。本事件と同様のケースは実務では多々あることであり、仮に改善度が問題にされたとしても、改善されていることのサポートを主張できるようにしておくことが重要であろう。今後は、知財高裁の考え方に沿って課題を判断する必要があるが、何より、明細書に課題を明示しておくことが大切であると考えられる。このようにすることにより、出願人が意図する課題と、特許庁や知財高裁が認定する課題との乖離の発生を抑制できる。

D. ポリイミド、及びポリイミド前駆体事件〔平成 29 年（行ケ）第 10230 号〕

（1）概要

本事件は、サポート要件違反を認定した異議決定に対する取消訴訟であり、知財高裁が特許庁の異議決定を取り消した事件である。

「発明の課題」については、まず、明細書の「発明が解決しようとする課題」に記載された「発明の課題」を、特許庁が修正して認定した。その後、特許庁が認定した課題を、知財高裁は明細書の各種記載に基づき「発明の課題」をさらに修正したうえで、サポート要件を満たすと判断した事件である。

（2）本件発明の概要

本件発明は、ジアミン誘導体とテトラカルボン酸誘導体を反応させてポリイミドを製造する方法に関するものである。

（3）明細書に記載の課題

本件明細書には、「発明が解決しようとする課題」において、以下のように、課題が記載されている。

「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」（【0009】）

（4）異議決定にて認定された課題とサポート要件の判断

特許庁は、課題に関して、「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 10 μ m のポリイミド膜の 400nm における透過率で 80% 以上であることを意味するものであると解される」と認定した。

この根拠として、特許庁は、上述の【0009】の記載に加え、実施例の記載（【0054】～【0071】）を挙げている。

そのうえで、特許庁は、以下のように認定し、サポート要件違反と判断している。

「膜厚約 10 μ m のポリイミド膜の 400nm における光透過率で 80% 以上であるという優れた透明性を持つポリイミドを製造するに際し、ジアミン誘導体とテトラカルボン酸誘導体との組合せ、溶媒の選択やイミド化反応の温度などの製造条件の組合せは、複雑に影響し合うことによって、得られるポリイミドの光透過率に影響を与える重要な要因であるということができ、上記の他の複数の要因が複雑に影響し合ったことの影響の結果として、製造されたポリイミドの光透過率が 80% を下回る場合があると想定される。」

（5）知財高裁の認定した課題とサポート要件の判断

知財高裁は、明細書の各種の記載に基づき、「本件発明 1 の課題は、テトラカルボン酸誘導体とジアミン誘導体とからなるポリイミドの着色を抑制し、透明性の改善を図ること。」と認定し、さらに、「本件発明 8 の課題は、テトラカルボン酸誘導体とジアミン誘導体とからなるポリイミドの着色を抑制し、400nm 光透過率を 80% 以上とすること。」と認定している。

この上で、知財高裁は、以下のように判示し、サポート要件を充足すると判断して異議決定を取消している。

「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「10 μ m 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はできない。したがって、被告の上記主張は理由がない。」

(6) 考察

本件明細書では、【0071】に「表2に示した結果から分かる通り、本発明のポリイミドは、400nmにおける光透過率が80%以上であり」との記載があり、実施例ではいずれも80%以上で、比較例はいずれも70%台である。また、【0045】に「本発明のポリイミドは、その限りでないが、膜厚10 μ mのフィルムにしたときの400nmにおける光透過率が80%以上、好ましくは85%以上…であり、優れた透明性を有する。」との記載もある。これらの記載より、なかでも【0045】の記載よりは、「その限りでない」と述べつつも、光透過率の80%以上が好適な例としての記載というよりも、やや断定的な印象を与えているようにも思われ、これらの記載から、課題に係る優れた透明性が「光透過率が80%以上である」という限定的な解釈が導出されたものと推定される。

E. マイクロ波利用のペプチド合成事件 [平成26年(行ケ)第10016号]

(1) 概要

本事件は、サポート要件違反等を理由とする無効審判請求について、特許発明の一部を無効とした審決に対する取消訴訟であり、知財高裁が特許庁の審決を維持した事案である。

「課題」について、審決では2つの課題を同等な重みの課題として認定しているのに対して、裁判所では2つの課題を主要な課題と副次的な課題に分けて認定している。

(2) 本件発明の概要

本件発明1は、「ペプチドの固相合成を促進する方法であって：Na-9-フルオレニルメチルオキシカルボニル(Fmoc)及びNa-t-ブトキシカルボニル(Boc)からなる群から選択された組成物で保護され、固相樹脂粒子に結合された第一アミノ酸の α -アミノ基を、マイクロ波透過性容器において該保護され結合されたアミノ酸を脱保護性溶液と混合し、該混合したアミノ酸及び溶液にマイクロ波を照射することにより、脱保護する工程；第二アミノ酸及び活性化溶液を該同一容

器に添加し、該第二アミノ酸を活性化させる工程；該同一容器中の組成物にマイクロ波を照射しながら、該第二アミノ酸を該第一アミノ酸にカップリングさせる工程；及びサイクルとサイクルとの間に該同一のマイクロ波透過性容器からペプチドを取り出すことなく、該同一の容器において連続的に前記脱保護工程、活性化工程、およびカップリング工程を行い、複数のアミノ酸をカップリングしてペプチドを形成する工程、を含む方法」に関するものである。

(3) 明細書に記載の課題

本件明細書の【0015】には、「現在のSPPS技術に関しては2つの明確な欠点が存在する。」との記載があり、「2つの明確な欠点」につき、「第一は、所与のペプチドを合成するのに必要な時間の長さである。」(【0015】)、「現在の技術の別の問題は、ペプチド配列の凝集である。」と説明されている(【0016】)。

(4) 審決が認定した課題とサポート要件の判断

審決では、「本件明細書の発明の詳細な説明には、『時間の長さ』及び『ペプチド配列の凝集』という課題が記載されている。」と認定されている。

そのうえで、「時間の長さ」に関し、「発明の詳細な説明に具体的な実験結果が示されていなくても、当業者は、発明の詳細な説明の記載及び化学反応において熱を加えれば通常は反応速度が高まるという技術常識から、本件発明1において特定されているとおり、脱保護工程及びカップリング工程にマイクロ波照射を施すことによって、これらの各工程の反応速度が高まり、ペプチド合成の反応時間全体が、従来法によるものよりも短縮されることを認識できる。」と、審決では認定されている。

また、「ペプチド配列の凝集」に関し、「凝集とは、『成長ペプチド分子内の水素結合によってくっつく傾向』を意味するものであり、高温になれば水素結合の減少に伴って凝集自体も減少することが理解される。したがって、温度を高める効果を本質的に有するマイクロ波照射を備えた本件発明は、凝集という課題を解決できるものと理解できる。」と、審決では認定されている。

これにより、「本件特許請求の範囲の記載は、サポート要件に反するとはいえない。」と審決では認定されている。

(5) 知財高裁の認定した課題とサポート要件の判断

知財高裁では、「前記『2つの欠点』のうち、固相ペプチド合成の『必要な時間の長さ』の点を特に重視して本件発明の解決すべき主要な課題に据え、『凝集』の点は、副次的な課題として位置付けているとみるのが相当である。」と認定されている。

そのうえで、審決と同様に、両方の課題を解決できるとして、サポート要件に反するとはいえない旨の認定がなされている。

(6) 考察

本件明細書においては、実験による実施例・比較例などのデータは記載されていないが、審決及び知財高裁の判断は、いずれもサポート要件を満たすというものである。

そして、本事件では課題が修正されたというよりも、知財高裁では、課題の重みを考慮し、「ペプチド配列の凝集」という課題については副次的な課題と認定されており、主要な課題と認定された「時間の長さ」と関連づけてサポート要件が判断されている。

尚、参考までに付記しておくが、原告（無効審判請求人）は、2つのいずれの課題も解決できることを要する旨を主張し、被告（特許権者）はいずれか一方の課題が解決できれば足りるとの反論を行っている。課題の記載が複数ある場合には、このような争いに発展する危険性がある。もっとも、課題が複数記載されている場合、全てが解決されると認識できる必要はないと判示した判例もあるが（例えば、ヒンダードフェノール性酸化防止剤組成物事件〔平成24年（行ケ）第10076号〕）、本裁判例のように全ての課題についてサポート要件が判断される可能性もある。

3. 全体の考察と考えられ得る対策

本来、サポート要件の判断基準は、時代に関わらず一律となっていることが好ましい。しかし、時代によってサポート要件の運用が緩和されたり厳格化されたりすることがあるようにも思われ、とりわけ、近年は厳しくなった印象がある^{(2),(3)}。

今回紹介した事件についてみると、上述の減塩醤油事件や医療用ガイドワイヤ事件は、明細書の「発明が解決しようとする課題」に記載された「発明の課題」が修正されたうえで、サポート要件が厳しく判断され

たように思われる。一方、米糖化物並びに米油及び／又はイノシトールを含有する食品事件、ポリイミド、及びポリイミド前駆体事件、マイクロ波利用のペプチド合成事件では、知財高裁でサポート要件が柔軟に判断されたように思われる。また、前記の減塩醤油事件には、先に争われた別の事件⁽⁴⁾があり、当該別の事件（事件1）では、裁判所はサポート要件の充足を認めただのに対し、本事件（事件2）ではサポート要件の充足を否定している。つまり、事件1と事件2とは、同一特許の同一クレームのサポート要件でありながら、知財高裁の判断が分かれた事件である。この判断の違いは、近年の知財高裁が求めるサポート要件が厳しくなった傾向を反映したものであるのか、単に裁判体の違いによるものであるのかは明らかではない。

課題の修正認定を含め、サポート要件の判断傾向の違いは何に起因するのであろうか。確かに時代の流れの中で判断傾向に違いはあるのかもしれないが、同じ時代でも厳しい判断がなされた案件ばかりではなく、柔軟に判断された案件もあることからみて、サポート要件の判断が、各事件での明細書の記載ぶりに大きく依存している面も否定し得ない。従って、たとえ厳しい要件をつきつけられたとしても、課題の認定において修正されることなく、サポート要件を満たすような明細書の記載を心がけることが好ましい。

このような視点に立ったうえで、上述の裁判例からみると、サポート要件を満たす明細書を作成するには、課題の記載に関し以下の点に留意すべきかと考えられる。

(1) まず、発明の課題は、明細書中に明示すべきである。このようにすることにより、課題を明確化できるため、特許庁や知財高裁による別の認定の余地を狭めることができる。ここで、裁判所による「発明の課題」の認定の傾向分析を行った結果が報告⁽⁵⁾されているが、この報告によると、裁判所による課題の認定には、【発明が解決しようとする課題】欄の記載のみに基づいて課題が認定されることが多いのに対し、記載が漠然としている明細書では、【発明を実施するための形態】欄に基づいて課題が認定される傾向があるようである。従って、「発明の課題」の記載が明確であれば、課題が修正されて認定される危険性は少ないと

いえる。

(2) 減塩醤油事件から得られる教訓として、明細書に明示した課題と、実施例・比較例の評価項目や評価結果との整合性がとれていることが好ましいと考えられる。このようにすることにより、発明の課題をより明確にすることができる。すなわち、明細書に明示する課題は、背景技術などと実施例、比較例に照らしてみて、本発明が実際に解決した課題を記載するのが好ましい⁽⁶⁾。

(3) マイクロ波利用のペプチド合成事件から得られる教訓として、課題を複数記載しようとする場合、書きぶりによっては、将来、全ての課題を解決できないとサポート要件違反を問われる危険性があることに留意する必要がある。即ち、複数の課題がいずれも解決すべき課題であるのか、いずれか一つの課題が解決できれば足りるのか、といった観点からの課題の認定を巡る争いとなり得る。従って、課題を複数記載しようとする場合、将来、このような争いが生じる危険性があることを承知した上で、課題を精査し、記載ぶりを検討するのが好ましいといえる。例えば、複数の課題のうち、一の課題がどの独立項に対応し、他の課題がどれに対応するのかなど、課題とクレームとの関係を明確に考慮した上で記載するのがよいと思われる。

(4) 医療用ガイドワイヤ事件やポリイミド、及びポリイミド前駆体事件から得られる教訓として、明細書における課題が関係する用語の説明において、記載ぶりに留意するのが好ましいといえる。例えば、特定の程度（例えば、固着力の程度）や度合い（例えば、透明性の度合い）等を達成することに、課題が限定して解釈されないように、断定的なニュアンスの記載を避けるなど、明細書の記載ぶりに留意することが好ましい。

以上説明したことに留意することで、特許庁や知財高裁による課題の修正、解釈の余地を少しでも狭めることができるように思われる。そして、課題が意図した通りに認定されれば、その課題が解決できると認識できるように、実施例、比較例を通じて実験データに一定の関係、傾向が読み取れるように作成するなど、明細書の記載に種々の工夫をすることで⁽⁷⁾、サポート要件の充足の主張が容易となる。

ところで、査定系の事件に関わらず、無効審判などの当事者系の事件においては、無効審判請求人等が課

題を修正認定した上でサポート要件違反を主張することがある⁽⁸⁾。今回紹介した事件の中でも、減塩醤油事件、医療用ガイドワイヤ事件、マイクロ波利用のペプチド合成事件では、無効審判請求人は、それぞれ独自に課題を修正認定してサポート要件違反を主張している。課題の認定如何により、サポート要件の判断が左右されるため、無効審判等では争点の一つとなり得る。その意味でも、出願人が意図したとおりに課題が適切に認定されるような明細書の記載のあり方は、さらに多くの裁判例を通じて検討を重ねることが必要であろう。

なお、今回、紹介したのは僅かな数の事例で、また、化学系の事例が多かったこともあり、これらをもって一般的な対策として論ずるには十分な根拠ではないかもしれないが、明細書作成時の一つの着眼点の例として提案するものである。また、技術分野によっては異なる見解、対応を採り得ることは十分に想定されることであり、それらを否定するものではない。

(本論文は、弁理士育成塾大阪化学コースの元塾生と講師で構成した知財研究会の研究成果をまとめたものであり、著者が所属する組織としての見解を示すものではない。)

(注)

- (1) 特許庁審査基準 第Ⅱ部第2章第1節 サポート要件（特許法第36条第6項第1号）
- (2) 高石秀樹、「[ライスミルク]事件～サポート要件における「課題」」知財管理 Vol.69 No.6 818-833, 2019, 「平成27年末～平成29年末の2年間は、裁判所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、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から、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。」と指摘している。
- (3) 平成29年度特許委員会第2部会 記載要件検討チーム「記載要件に関する近時の裁判例の傾向分析」パテント Vol.72 No.2, 79-98, 2019, この報告では化学分野（バイオ・医薬含む）のサポート要件に関し、従来（2014年6月15日以前）の判決と近年（2014年6月16日以降）の判決とを検討した結果として、「サポート要件に関して、判断基準自体に変更が生じたとまでいえる案件は見当たらなかったが、近年の判決では従来の判決よりも明細書の記載事項がより厳密に判断されている傾向があることがわかった。」と報告されている。

- (4) 減塩醤油事件〔平成 23 年（行ケ）第 10254 号〕（事件 1）、この事件 1 では、知財高裁は、課題について「本件明細書の記載によれば、塩味がより強く感じられ、味が良好であって、カリウム含量が増加した場合にも苦味が低減できる減塩醤油を得ることであると認められる。」と認定し、発明者の意図したものは異なる内容に修正して認定しているが、事件 2 で認定した異味についてまでは課題に含めておらず、この点で事件 2 での認定とも異なる。また、事件 1 では、特許権者作成の試験結果報告書を参酌して食塩濃度 7.0w/w% の減塩醤油が本件発明の課題を解決していると認定してサポート要件の充足を認め、一方、事件 2 では、試験結果報告書は、本件明細書の記載から当業者が当然に認識できた結果ということではできないと判断して参酌されず、サポート要件の充足が否定されている。
- (5) 特許第 2 委員会 第 1 小委員会「裁判所におけるサポート要件判断に関する考察」知財管理 Vol.68 No.3, 341-356, 2018, この報告には、裁判所による課題の認定には、【発明が解決しようとする課題】欄の記載のみに基づいて課題が認定されることが多いこと、大半の事件で【背景技術】、【従来の技術】、【発明の属する技術分野】、【発明が解決しようとする課題】欄の記載に基づいて課題を認定していること、【発明を実施するための形態】欄に基づいて課題を認定するものは少なかったが、【発明を実施するための形態】欄に基づいて課題が認定される明細書では、【発明が解決しようとする課題】欄の記載が漠然としている傾向にあったことなどが報告されている。
- (6) フォトレジストストリッピング用組成物事件〔平成 29 年

（行ケ）第 10143 号〕この事件は、課題としての明示的な記載はない例であり、明細書には、従前からの当業界の問題（レジストの除去と腐食されないことの両立）が強調された記載ぶりとなっていた。知財高裁は、この 2 つの性質を両立させる組成物の提供が課題であると認定したところ、実際の実施例では、レジストの除去は評価されているが、腐食されないことの評価がないことから、サポート要件違反と判断している。実際に解決された課題と、当業界がもつ将来に向けた課題とは区別される必要がある。

- (7) 細田芳徳「改訂 8 版 化学・バイオ特許の出願戦略」295-265 頁, 2018 年, 「クレームに記載された発明によって課題の解決が可能となることが理解できるように、可能な範囲で、推定される因果関係やメカニズムを含めて具体的に十分に記載しておくこと、換言すると、クレームの要件を充足することで、どのように、あるいは何故に課題が解決できるのかが理解できるように、因果関係やメカニズムに触れながら、理論的にかつ具体的に説明しておくこと」など、明細書の記載上の工夫が提案されている。
- (8) IL-17 産生の阻害事件〔平成 30 年（行ケ）第 10036 号〕, 最近の事件の一例として挙げたが、この事件は、特許庁及び裁判所が、明示的に記載された課題「T 細胞による IL-17 産生を阻害すること」をそのまま認定した一方、無効審判請求人が「IL-17 の濃度の上昇が見られることを特徴とする炎症性疾患の治療に利用できる医薬組成物を提供すること」と修正してサポート要件違反を主張した事件である。

(原稿受領 2019.9.30)